



Europäisches
Patentamt

European
Patent Office

Office européen
des brevets

Amtsblatt

28. Oktober 1987
Jahrgang 10/Heft 10
Seiten 447-472

Official Journal

28 October 1987
Year 10/Number 10
Pages 447-472

Journal officiel

28 octobre 1987
10^e année/numéro 10
Pages 447-472

ENTSCHEIDUNGEN DER GROSSEN BESCHWERDEKAMMER

**Entscheidung der Großen
Beschwerdekammer
vom 24. Juni 1987
Gr 01/86
(Amtlicher Text)**

Zusammensetzung der Kammer :

Vorsitzender: P. Gori
Mitglieder: C. Payraudeau
R. Schulte
P. Ford
P. Delbecque
G. Szabo
O. Bossung

**Patentinhaber/Beschwerdegegner:
Voest Alpine AG**

**Einsprechender/Beschwerdeführer:
I. Gebr. Eickhoff
II. Eisenhütte Westfalia**

**Einsprechender/weiterer
Verfahrensbeteiligter: Paurat GmbH**

**Stichwort: Wiedereinsetzung des
Einsprechenden/VOEST ALPINE**

Artikel: 108 Satz 3, 112 (1), 122 EPÜ

**Kennwort: "Wiedereinsetzung des
Beschwerdeführers, der
Einsprechender ist" - "Frist zur
Einreichung der
Beschwerdebegründung"**

Leitsatz

*Artikel 122 EPÜ ist nicht so auszulegen,
daß nur auf den Patentanmelder
und den Patentinhaber anzuwenden ist.*

*Ein Beschwerdeführer, der Einspre-
chender ist, kann nach Artikel 122 EPÜ
wieder in den vorigen Stand eingesetzt*

DECISIONS OF THE ENLARGED BOARD OF APPEAL

**Decision of the Enlarged
Board of Appeal
dated 24 June 1987
Gr 01/86
(Translation)**

Composition of the Board:

Chairman: P. Gori
Members: C. Payraudeau
R. Schulte
P. Ford
P. Delbecque
G. Szabo
O. Bossung

**Patent proprietor/Respondent:
Voest Alpine AG**

**Opponent/Appellant:
I. Gebr. Eickhoff
II. Eisenhütte Westfalia**

**Opponent/Other party: Paurat
GmbH**

**Headword: Re-establishment of
rights of opponent/VOEST ALPINE**

**Article: 108, 3rd sentence, 112(1),
122 EPC**

**Keyword: "Re-establishment of
rights of appellant as opponent" -
"Time limit for filing grounds of
appeal"**

Headnote

*Article 122 EPC is not to be inter-
preted as being applicable only to the
applicant and patent proprietor.*

*An appellant as opponent may have
his rights re-established under Article
122 EPC if he has failed to observe the*

DECISIONS DE LA GRANDE CHAMBRE DE RECOURS

**Décision de la Grande
Chambre de recours,
en date du 24 juin 1987
Gr 01/86
(Traduction)**

Composition de la Chambre:

Président: P. Gori
Membres: C. Payraudeau
R. Schulte
P. Ford
P. Delbecque
G. Szabo
O. Bossung

**Titulaire du brevet/intimé:
Voest Alpine AG**

**Opposant/requérant:
I. Gebr. Eickhoff
II. Eisenhütte Westfalia**

Opposant/autre partie: Paurat GmbH

**Référence: Rétablissement dans
ses droits d'un opposant/VOEST
ALPINE**

**Article: 108, troisième phrase,
112(1), 122 CBE**

**Mot clé: "Rétablissement dans ses
droits d'un requérant qui est
également opposant" - "Délai de
dépôt du mémoire
exposant les motifs du recours"**

Sommaire

*L'article 122 CBE ne doit pas être
interprété comme n'étant applicable
qu'au demandeur et au titulaire du bre-
vet.*

*Un requérant qui est également oppo-
sant peut être rétabli dans ses droits au
titre de l'article 122 CBE s'il n'a pas*

werden, wenn er die Frist zur Einreichung der Beschwerdebegründung versäumt hat.

Die gestellte Rechtsfrage

In einem Beschwerdeverfahren gegen eine Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts hat eine der Beschwerdeführerinnen (Einsprechenden) die Beschwerdebegründung nach Ablauf der in Artikel 108 Satz 3 EPÜ vorgesehenen Frist eingereicht und gleichzeitig einen begründeten Wiedereinsetzungsantrag gestellt.

Die zuständige Technische Beschwerdekammer hat mit Zwischenentscheidung vom 6. August 1986 (Entscheidung T 110/85, ABI. EPA 1987, 157) der Großen Beschwerdekammer gemäß Artikel 112 (1) a) EPÜ folgende Rechtsfrage zur Entscheidung vorgelegt:

"Kann ein Beschwerdeführer, der Einsprechender ist, nach Artikel 122 EPÜ wieder in den vorigen Stand eingesetzt werden, wenn er die Frist nach Artikel 108 Satz 3 EPÜ zur Einreichung der Beschwerdebegründung versäumt hat?"

Entscheidungsgründe

1. Das Europäische Patentübereinkommen sieht vor, daß eine Reihe von Handlungen innerhalb von Fristen vorzunehmen sind, die entweder im Übereinkommen selbst festgesetzt sind oder vom Europäischen Patentamt festgesetzt werden.

Die Versäumung dieser Fristen hat in vielen Fällen für den Betroffenen einen endgültigen Rechtsverlust zur Folge.

Der endgültige Rechtsverlust stellt vor allem dann eine besondere Härte dar, wenn die Versäumung der Frist nicht auf einem Verschulden, sondern auf einem Versehen beruht, das trotz Beachtung aller nach den Umständen gebotenen Sorgfalt eingetreten ist.

2. Um diese Härte zu lindern, wurde das Rechtsinstitut der Wiedereinsetzung in den vorigen Stand geschaffen (Artikel 122 EPÜ).

3. In Artikel 122 (1) EPÜ heißt es wie folgt: "Der Anmelder oder Patentinhaber, der ... verhindert worden ist, gegenüber dem Europäischen Patentamt eine Frist einzuhalten, wird auf Antrag wieder in den vorigen Stand eingesetzt".

Nach Auffassung der Großen Beschwerdekammer darf diese Formulierung nicht so ausgelegt werden, daß sie von vornherein alle anderen Personen, die im Artikel 122 (1) EPÜ nicht ausdrücklich aufgeführt sind, von einer Wiedereinsetzung ausschließt, da dies offensichtlich unbillige und logisch nicht zu rechtfertigende Folgen hätte. Auch andere Verfahrensbeteiligte, die nicht Patentanmelder oder -inhaber sind, können in Verfahren vor dem EPA eine Frist ohne ihr Verschulden versäumen und dadurch von einem endgültigen Rechtsverlust bedroht sein. Zu diesen Personen gehören z. B. die europäischen Vertreter (Artikel 20 EPÜ),

time limit for filing the statement of grounds of appeal.

Question on a point of law

In appeal proceedings against an interlocutory decision of the Opposition Division of the European Patent Office, one of the appellants (opponents) filed the statement of grounds for appeal after expiry of the time limit laid down in Article 108, 3rd sentence, EPC and at the same time filed an application - accompanied by a statement of grounds - for re-establishment of rights.

In an interlocutory decision dated 6 August 1986 (T 110/85, OJ EPO 4/1987, p. 157) the competent Technical Board of Appeal referred the following question on a point of law to the Enlarged Board of Appeal for a decision under Article 112(1)(a) EPC:

"Can an appellant as opponent have his rights re-established under Article 122 EPC if he has failed to observe the time limit specified in Article 108, 3rd sentence, EPC for filing the statement of grounds of appeal?"

Reasons for the Decision

1. The European Patent Convention provides for a number of procedural steps to be taken within time limits laid down either in the Convention itself or by the European Patent Office.

Failure to observe these time limits frequently involves the person concerned in an irrevocable loss of rights.

This is particularly harsh when that person was not actually at fault and the failure was attributable to an oversight which occurred in spite of all due care required by the circumstances having been taken.

2. *Restitutio in integrum* was instituted to mitigate this hardship (Article 122 EPC).

3. Article 122(1) EPC contains the following passage: "The applicant for or proprietor of a European patent who ... was unable to observe a time limit *vis-à-vis* the European Patent Office shall, upon application, have his rights re-established..."

In the view of the Enlarged Board of Appeal this formulation must not be interpreted as excluding *a priori* all other persons not expressly referred to in Article 122(1) EPC from re-establishment of rights, as this would clearly have inequitable and logically unjustifiable consequences. Other parties who are not applicants or patent proprietors may also through no fault of their own fail to observe a time limit in proceedings before the EPO and as a result run the risk of an irrevocable loss of rights. These include, for example, professional representatives before the EPO (Article 20 EPC), inventors (Rule 19 EPC) and persons who, although not

déposé dans les délais le mémoire exposant les motifs du recours

La question de droit posée à la Grande Chambre de recours.

Lors d'un recours formé contre une décision intermédiaire rendue par la Division d'opposition de l'Office européen des brevets, l'une des requérantes (opposantes) a déposé son mémoire exposant les motifs du recours, après expiration du délai prévu à l'article 108, troisième phrase de la CBE, en y joignant une requête motivée en *restitutio in integrum*.

Par décision intermédiaire (T 110/85, JO OEB 4/1987, p. 157) rendue le 6 août 1986, la Chambre de recours technique compétente a soumis pour décision à la Grande Chambre de recours, conformément à l'article 112(1)a) CBE, la question de droit suivante:

"Un requérant qui est également opposant peut-il être rétabli dans ses droits au titre de l'article 122 CBE s'il n'a pas déposé le mémoire exposant les motifs du recours dans le délai prévu à l'article 108, troisième phrase de la CBE?"

Motifs de la décision

1. La Convention sur le brevet européen prévoit qu'un certain nombre d'actes doivent être accomplis dans des délais qui sont fixés soit par la Convention elle-même, soit par l'Office européen des brevets.

Dans de nombreux cas, l'inobservation de ces délais entraîne pour l'intéressé la perte définitive de ses droits.

La perte définitive de droits est une sanction d'une grande sévérité, particulièrement lorsque l'inobservation du délai résulte non pas d'une faute dont l'intéressé s'est rendu coupable, mais d'une méprise survenue bien qu'il ait fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances.

2. C'est pour atténuer cette sévérité qu'a été prévue la *restitutio in integrum* (art. 122 CBE).

3. L'article 122(1) CBE dispose que "le demandeur ou le titulaire d'un brevet européen qui ... n'a pas été en mesure d'observer un délai à l'égard de l'Office européen des brevets est, sur requête, rétabli dans ses droits."

La Grande Chambre estime que la formulation choisie ne peut être comprise comme excluant *a priori* de la *restitutio in integrum* toutes personnes autres que celles expressément mentionnées à l'article 122(1) CBE, car cela emporterait des conséquences manifestement inéquitables et dépourvues de toute justification rationnelle. L'inobservation non fautive d'un délai par une personne partie à une procédure devant l'OEB, autre que le demandeur ou le titulaire d'un brevet européen, peut également entraîner pour elle une perte définitive de droits. Il peut s'agir, par exemple, du mandataire agréé (art. 20 CBE), de l'inventeur (règle 19 CBE) et

die Erfinder (Regel 19 EPÜ) und Personen, die nicht Anmelder sind, denen aber der Anspruch auf ein europäisches Patent zugesprochen worden ist (Artikel 61 EPÜ). Es ist nicht ersichtlich, aus welchem Grunde diese Personen von der Wiedereinsetzung ausgeschlossen werden sollten. So sieht auch Regel 63 (3) EPÜ im Rahmen des Einspruchsverfahrens vor, daß der Antrag auf Entscheidung der Einspruchsabteilung über die Kostenfestsetzung der Geschäftsstelle innerhalb eines Monats nach Zustellung der Kostenfestsetzung beim Europäischen Patentamt einzureichen und zu begründen ist; diese Entscheidung ist dann unter den in Artikel 106 (5) EPÜ genannten Bedingungen beschwerdefähig. Es wäre wenig einleuchtend, wenn im Rahmen eines solchen Kostenfestsetzungsverfahrens einer der Beteiligten die Wiedereinsetzung in Anspruch nehmen könnte, der andere jedoch nicht.

Aus dieser Überlegung folgt, daß die Verfasser des Übereinkommens mit der Formulierung des Artikels 122 EPÜ nur bestimmte Fälle und bestimmte Fristen von einer Wiedereinsetzung ausschließen, nicht dagegen die Wiedereinsetzung auf den Patentanmelder und Patentinhaber beschränken wollten.

Um die gestellte Frage beantworten zu können, muß zunächst festgestellt werden, wie Artikel 122 (1) EPÜ auszulegen ist. Dabei sind die Grundsätze für die Vertragsauslegung anzuwenden, die die Kammer in ihren früheren Entscheidungen (s. Nr. 1 bis 6 der Entscheidungen Gr 01/83, Gr 05/83 und Gr 06/83 vom 5. Dezember 1984, ABl. EPA 1985, 60 und Nr. 1 der Entscheidung Gr 01/84 vom 24. Juli 1985, ABl. EPA 1985, 299) definiert hat.

4. Aus den Materialien zum EPÜ geht hervor, daß zu Beginn der Vorarbeiten am europäischen Patent nur ein Land unter den Teilnehmerstaaten (Deutschland) den Grundsatz der Wiedereinsetzung kannte und auch im Patentrecht anwandte (s. Kommentare der Arbeitsgruppe "Patente", Sitzung vom 8. bis 19. Januar 1962, Protokoll der Sitzung vom 10. Januar 1962, Dok. IV/215/62, S. 19).

Im "Zweiten Vorentwurf eines Übereinkommens über ein europäisches Patenterteilungsverfahren", der im April 1971 veröffentlicht wurde, war Artikel 142 (der dem heutigen Artikel 122 EPÜ entspricht) auf den "Anmelder" beschränkt; in einer Bemerkung zu diesem Artikel heißt es jedoch: "Die Frage der Ausdehnung des Anwendungsbereichs des Artikels 142 auf den Patentinhaber und den Einsprechenden muß noch geprüft werden." Diese Prüfung wurde von einer Arbeitsgruppe während der Sitzung vom 22. bis 26. November 1971 in Luxemburg vorgenommen. Im Protokoll der Sitzung ist hierzu folgendes vermerkt:

"Die Gruppe prüfte, ob entsprechend der Bemerkung im Zweiten Vorentwurf Artikel 142 auf Patentinhaber und auf Einsprechende ausgedehnt werden soll.

applicants, are entitled to a European patent (Article 61 EPC). It is not clear on what grounds these persons should be excluded from re-establishment of rights. In opposition cases, for instance, Rule 63(3) EPC stipulates that the request for a decision by the Opposition Division on the awarding of costs by the Registry, stating the reasons on which it is based, must be filed with the European Patent Office within one month after the date of notification of the awarding of costs. This decision is appealable in accordance with Article 106(5) EPC. It would hardly be reasonable if one of the parties were able to have his rights re-established in connection with the fixing of costs, but the other were not.

In drafting Article 122 EPC, therefore, the authors of the Convention intended only to exclude certain cases and time limits from *restitutio in integrum*, not to restrict that facility to applicants and patent proprietors.

To answer the question, it must first be established how Article 122(1) EPC is to be interpreted. This will involve applying the principles of interpretation defined by the Board in its earlier decisions (see points 1 to 6 of Decisions Gr 01/83, Gr 05/83 and Gr 06/83 of 5 December 1984, OJ EPO 3/1985, p. 60 and point 1 of Decision Gr 01/84 of 24 July 1985, OJ EPO 10/1985, p. 299).

4. The historical documentation relating to the EPC indicates that when preparatory work on the European patent began, only one of the States involved (Germany) was familiar with the principle of re-establishment of rights and applied it in patent law (see the comments by the Patents Working Party at its meeting from 8 to 19 January 1962, minutes for 10 January, IV/215/62, p. 23).

In the "Second Preliminary Draft of a Convention establishing a European System for the Grant of Patents" published in April 1971, Article 142 (corresponding to the present Article 122 EPC) was limited to the "applicant". However, a note to this Article is worded as follows: "It should be examined whether Article 142 should be extended to cover patentees and opponents". This examination was carried out by a working party during a meeting in Luxembourg from 22 to 26 November 1971. The minutes of this meeting contain the following passage:

"The Working Party examined the question of extending the field of application of Article 142 to the proprietor of the patent and to the opponent, in conformity with the remark contained in the Second Preliminary Draft.

de personnes autres que le demandeur auxquelles le droit au brevet européen a été reconnu (art. 61 CBE). Aucun motif susceptible de justifier l'exclusion de ces personnes de la *restitutio in integrum* ne paraît pouvoir être invoqué. De même, dans le cadre de la procédure d'opposition, la règle 63(3) CBE prévoit qu'une requête motivée en vue d'une décision de la division d'opposition sur la fixation des frais par le greffe doit être présentée à l'Office européen des brevets dans un délai d'un mois après la signification de la fixation des frais, cette décision pouvant faire ensuite l'objet d'un recours dans les conditions énoncées à l'article 106(5) CBE. Or, l'on comprendrait difficilement que, dans le cadre d'une telle procédure en fixation des frais, l'une des parties puisse bénéficier de la *restitutio in integrum*, et non l'autre.

Ces considérations amènent à conclure qu'en formulant ainsi l'article 122 CBE les auteurs de la Convention n'ont pu vouloir exclure de la *restitutio in integrum* que certaines situations et certains délais, et non réserver ce remède au demandeur ou au titulaire du brevet.

Pour répondre à la question de droit qui a été posée, il y a donc lieu tout d'abord de préciser l'interprétation qui doit être donnée de l'article 122(1) CBE. On appliquera à cette fin les principes d'interprétation des traités retenus par la Grande Chambre dans ses précédentes décisions (cf. points 1 à 6 des décisions Gr 01/83, Gr 05/83 et Gr 06/83 du 5 décembre 1984, JO OEB 3/1985, p. 60 et point 1 de la décision Gr 01/84 du 24 juillet 1985, JO OEB 10/1985, p. 299).

4. Il ressort des travaux préparatoires de la CBE qu'au début des études entreprises sur un système de brevet européen, un seul pays (l'Allemagne), parmi ceux qui participaient à ce projet, à la fois connaissait le principe de la *restitutio in integrum* et l'appliquait dans le domaine du droit des brevets (cf. commentaires du groupe de travail "Brevets", session tenue du 8 au 19 janvier 1962, compte rendu de la séance du 10 janvier 1962, document IV/215/62, p. 19).

Dans le "Second avant-projet de Convention instituant un système européen de délivrance de brevets" publié en avril 1971, l'article 142 (correspondant à l'article 122 actuel de la CBE) était limité au "demandeur", avec toutefois en regard du texte de cet article la remarque suivante: "La question de l'extension du champ d'application de l'article 142 au titulaire du brevet et à l'opposant doit être encore examinée". Cet examen a été effectué par un groupe de travail au cours de la session qui s'est tenue à Luxembourg du 22 au 26 novembre 1971. On peut lire dans le compte rendu de ces travaux:

"Le groupe a examiné la question de l'extension du champ d'application de l'article 142 au titulaire du brevet et à l'opposant, conformément à la remarque figurant dans le second avant-projet.

Sie war der Ansicht, daß es logisch und notwendig sei, dem Inhaber des europäischen Patents während der Einspruchsfrist, oder solange ein Einspruchsverfahren anhängig ist, die Möglichkeit der Wiedereinsetzung in den vorigen Stand zu geben. Artikel 142 wurde entsprechend ergänzt.

Was dagegen den Einsprechenden betrifft, so vertrat die Mehrheit der Arbeitsgruppe die Auffassung, daß ihm dieses Recht nicht gewährt werden sollte, da er seine Rechte auf andere Weise, insbesondere durch Nichtigkeitsklage vor einzelstaatlichen Gerichten, geltend machen könne, falls durch höhere Gewalt die unmittelbare Folge entsteht, daß er im Rahmen des Einspruchsverfahrens einen Anspruch verliert oder ein Rechtsmittel nicht einlegen kann." (BR/144/71).

5. Der Ausschluß des Einsprechenden von der Wiedereinsetzung in die Beschwerdefrist läßt sich dadurch erklären, daß der Patentinhaber ein berechtigtes Interesse daran hat, nicht über Gebühr im Ungewissen darüber zu bleiben, ob noch eine Beschwerde erhoben werden kann. Die Besserstellung des Patentinhabers, dem die Möglichkeit zugestanden wird, in diese Frist wieder eingesetzt zu werden, findet ihre Rechtfertigung darin, daß der Widerruf oder die Beschränkung des Patents für ihn einen endgültigen Rechtsverlust bedeutet. Beim Einsprechenden ist dies nicht der Fall; ihm bleibt im Falle einer Zurückweisung seines Einspruchs, wie oben angegeben, immer noch die Nichtigkeitsklage vor den nationalen Gerichten.

Die Große Beschwerdekammer stellt fest, daß auch das deutsche und das österreichische Recht ausdrückliche Bestimmungen enthält (§ 123 (1) des deutschen Patentgesetzes - s. hierzu die Entscheidung des Bundesgerichtshofs vom 22. Dezember 1983 "Schlitzwand", GRUR 1984, S. 337 - und § 129.2 des österreichischen Patentgesetzes), die die Wiedereinsetzung des Einsprechenden in die Beschwerdefrist ausschließen.

Nach dem Recht der übrigen Mitgliedstaaten, die sowohl ein Einspruchsverfahren als auch eine Wiedereinsetzung kennen (Niederlande, Schweden, Schweiz), können ausdrücklich nur der Anmelder (Artikel 17 A des niederländischen Patentgesetzes) bzw. der Anmelder und der Patentinhaber (§ 72 des schwedischen Patentgesetzes und Artikel 47 des schweizerischen Patentgesetzes) wieder in den vorigen Stand eingesetzt werden.

Nach niederländischem Recht erfolgt der Einspruch vor der Patenterteilung (Artikel 25.4), so daß der Anmelder die Möglichkeit einer Wiedereinsetzung hat, falls er die Beschwerdefrist versäumt; in Schweden hingegen, wo das Patentbeschwerdegericht ein vom Patentamt unabhängiges Gericht ist, kann nach § 72 des schwedischen Patentgesetzes keiner der Beteiligten am Einspruchsbeschwerdeverfahren wieder in die Beschwerdefrist eingesetzt werden, da § 72 nur im Verfahren vor dem Patentamt, nicht aber im Verfah-

With regard to the proprietor of the European patent, the Working Party was of the opinion that it was logical and necessary that he be granted, throughout the period within which opposition could be brought or when an opposition procedure was pending, the right to have his rights re-established. Article 142 was supplemented accordingly.

With regard to the opponent, on the other hand, the Working Party was, in the majority, of the opinion that it would not be advisable to grant him such a right, since he had other means of availing himself of his rights, in particular by bringing an action for revocation before the national courts, if prevention through force majeure had as a direct consequence the loss of a right or of the grounds of appeal within the context of opposition proceedings." (BR/144/71).

5. The exclusion of opponents from having their rights re-established in respect of time limits for appeals is explained by the fact that the proprietor has a legitimate interest in not being left unduly in the dark as to whether an appeal can still be filed. Giving the patent proprietor the advantage of being able to have his rights re-established in respect of this time limit is justified by the fact that revocation or limitation of the patent involves an irrevocable loss of his rights. This is not the case for an opponent, who, as indicated above, can still pursue an action for revocation before the national courts if his opposition is rejected.

The Enlarged Board of Appeal points out that German and Austrian law also incorporates express provisions ruling out re-establishment of an opponent's rights in respect of time limits for appeals (§ 123(1) of the German Patent Law - cf. the "Schlitzwand" decision of the Federal Court of Justice of 22 December 1983, GRUR 1984, p. 337 - and § 129.2 of the Austrian Patent Law).

Under the law of those other Member States which have both an opposition procedure and *restitutio in integrum* (the Netherlands, Sweden, Switzerland), re-establishment of rights is expressly available only to the applicant (Article 17A of the Netherlands Patents Act) or to the applicant and patent proprietor (§ 72 of the Swedish Patents Act and Article 47 of the Swiss Patents Law).

Under Netherlands law opposition takes place prior to grant (Article 25.4), so the applicant's rights can be re-established if he fails to observe the time limit for appeal. In Sweden, on the other hand, where the Patent Appeals Court is independent of the Patent Office, none of the parties to opposition appeal proceedings can have their rights re-established in respect of the time limit for appeals under § 72 of the Swedish Patents Act, which applies only to proceedings before the Patent Office but not to those before the Patent Appeals

En ce qui concerne le titulaire du brevet européen, le groupe a estimé qu'il était logique et nécessaire de lui accorder, pendant le délai d'opposition ou lorsqu'une procédure d'opposition est pendante, la faculté du rétablissement dans ses droits. L'article 142 a été complété en conséquence.

En ce qui concerne l'opposant, en revanche, le groupe a estimé, à la majorité, qu'il ne convenait pas de lui accorder un tel droit, étant donné qu'il dispose d'autres possibilités de faire valoir ses droits, notamment par l'action en nullité devant les tribunaux nationaux, si un empêchement par force majeure a eu pour conséquence directe la perte d'un droit ou d'un moyen de recours dans le cadre de la procédure d'opposition." (doc. BR/144/71).

5. L'exclusion de l'opposant de la *restitutio in integrum* quant au délai de recours s'explique par l'intérêt légitime du titulaire du brevet de ne pas demeurer indûment dans l'incertitude sur l'éventualité d'un recours. La volonté d'accorder un traitement plus favorable au titulaire du brevet en lui donnant la possibilité de bénéficier de la *restitutio in integrum* quant à ce délai se justifie par le fait que la décision de révocation ou de limitation du brevet entraîne pour lui une perte définitive de ses droits. Il n'en est pas de même pour l'opposant qui, en cas de rejet de l'opposition, peut toujours, comme indiqué ci-dessus, intenter des actions en nullité devant les tribunaux nationaux.

La Grande Chambre note qu'il existe également des dispositions expresses dans les législations allemande et autrichienne (article 123(1) de la loi allemande sur les brevets - cf. à ce sujet la décision du Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice) du 22 décembre 1983 "Schlitzwand", GRUR 1984, p. 337 - et article 129.2 de la loi autrichienne sur les brevets) qui excluent l'opposant de la *restitutio in integrum* quant au délai de recours.

Dans la législation des autres Etats membres qui connaissent à la fois la procédure d'opposition et la *restitutio in integrum* (Pays-Bas, Suède et Suisse), seul le demandeur (article 17A de la loi néerlandaise sur les brevets) ou le demandeur et le titulaire du brevet (article 72 de la loi suédoise sur les brevets et article 47 de la loi suisse sur les brevets) sont expressément mentionnés comme pouvant bénéficier de la *restitutio in integrum*.

Selon la loi néerlandaise, l'opposition est formée avant la délivrance du brevet (article 25.4), de sorte que le demandeur dispose de la *restitutio in integrum* en cas d'inobservation du délai de recours. En Suède, par contre, où les recours en matière de brevets sont de la compétence d'un Tribunal d'appel indépendant de l'Office des brevets, aucune des parties à la procédure de recours sur opposition ne peut bénéficier, aux termes de l'article 72 de la loi suédoise sur les brevets, de la *restitutio in integrum* quant au délai de recours,

ren vor dem Patentbeschwerdegericht gilt. Eine Wiedereinsetzung vor dem Patentbeschwerdegericht kann nur vom Obersten Verwaltungsgerichtshof ausnahmsweise in besonderen Fällen gewährt werden.

6. Demnach ist festzustellen, daß sowohl der Wortlaut des Artikels 122 (1) EPÜ als auch die Materialien zum EPÜ als auch ein Vergleich des nationalen Rechts der Mitgliedstaaten den Schluß zulassen, daß der Einsprechende von einer Wiedereinsetzung in die Beschwerdefrist ausgeschlossen ist.

Damit ist jedoch die Frage noch nicht geklärt, ob er auch von der Wiedereinsetzung in die Frist für die Einreichung der Beschwerdebeurteilung ausgeschlossen ist.

7. Der Entwurf des Übereinkommens sah zu dem Zeitpunkt, als seine Verfasser beschlossen, den Einsprechenden von der Wiedereinsetzung auszuschließen, keine eigene Frist für die Einreichung der Beschwerdebeurteilung vor. Artikel 111 (der in dem im April 1971 veröffentlichten Zweiten Vorentwurf eines Übereinkommens über ein europäisches Patenterteilungsverfahren die Formvorschriften und die Beschwerdefrist regelte und auf den sich die in der Sitzung vom 10. Dezember 1971 getroffene Entscheidung der Arbeitsgruppe (s. Nr. 5) stützte, dem Einsprechenden die Wiedereinsetzung zu verweigern) lautete wie folgt:

"Die Beschwerde ist innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach Zustellung der Entscheidung schriftlich beim Europäischen Patentamt einzulegen und zu begründen. Die Beschwerde gilt erst als eingelegt, wenn die in der Gebührenordnung zu diesem Übereinkommen vorgeschriebene Beschwerdegebühr entrichtet worden ist. Ein ergänzender Schriftsatz, in dem die Begründung der Beschwerde näher erläutert wird, kann innerhalb einer Frist von einem Monat nach der Einlegung der Beschwerde eingereicht werden."

Erst auf der Münchner Konferenz im Oktober 1973 wurde eine eigene Frist für die Einreichung der Beschwerdebeurteilung in den früheren Artikel 111 - heute Artikel 108 EPÜ - aufgenommen (s. Dok. M/PR/1, S. 55).

8. Diese Änderung hat eine neue Rechtslage geschaffen.

Erst wenn die Beschwerde eingelegt und die entsprechende Gebühr entrichtet worden ist, liegt eine Beschwerde vor. Mit diesen beiden Handlungen leitet der Beschwerdeführer das Verfahren ein. Der Rechtszug ist eröffnet.

Von dem Augenblick des Ablaufs der 2-Monatsfrist des Artikels 108 EPÜ ist die Ungewißheit des Patentinhabers beseitigt, ob das in 1. Instanz erteilte Patent endgültig aufrechterhalten ist oder nicht. Gleiches gilt aber nicht für den Ablauf der 4-Monatsfrist des Artikels 108 EPÜ für die Einreichung der Begründung, denn sie setzt eine rechtswirksame Beschwerde voraus. Der Ablauf der 4-Monatsfrist berührt daher die

Court. Re-establishment before the latter can be granted only exceptionally and in special cases by the Supreme Administrative Court.

6. Thus the wording of Article 122(1) EPC, the historical documentation relating to the Convention and a comparison of the national laws of Members States suggest that opponents may not have their rights re-established in respect of time limits of appeals.

However, that does not clarify the question of whether they are also barred from *restitutio in integrum* in respect of time limits for filing the statement of grounds for appeal.

7. At the time when its authors decided to exclude opponents from *restitutio in integrum*, the draft Convention made no provision for a separate time limit for filing the statement of grounds for appeal. Article 111 of the Second Preliminary Draft of a Convention establishing a European System for the Grant of Patents, published in April 1971, specified the formality requirements and the time limit applying to them; and it provided the basis for the Working Party's decision at its meeting on 10 December 1971 (see point 5) not to allow re-establishment of opponents' rights. It was worded as follows:

"An appeal must be lodged in writing at the European Patent Office within a period of two months from the date of notification of the decision appealed from; it must set out the grounds on which it is based. An appeal shall not be deemed to be lodged until after the payment of the fee for appeal prescribed by the Rules relating to Fees adopted pursuant to this Convention. An additional written statement setting out the grounds of appeal in greater detail may be submitted within a period of one month after the lodging of the appeal."

It was only at the Munich Conference in October 1973 that a separate time limit for filing the statement of grounds for appeal was incorporated in the former Article 111 - now Article 108 EPC (see M/PR/1, p. 55).

8. This amendment created a new legal situation.

An appeal is regarded as lodged only when it has been filed and the appropriate fee paid. In performing these two acts the appellant initiates the procedure. The legal process has begun.

The actual expiry of the two-month time limit laid down in Article 108 EPC ends the patent proprietor's uncertainty as to whether the patent granted by the department of first instance has been definitively maintained or not. The same does not apply, however, to the expiry of the four-month time limit for filing the statement of grounds, specified in the same Article, since it presupposes a legally effective appeal. Expiry

l'article 72 n'étant applicable que dans la procédure devant l'Office des brevets, et non dans la procédure devant le Tribunal d'appel. Seul le Tribunal administratif suprême peut accorder, à titre exceptionnel et dans des cas particuliers, la *restitutio in integrum* devant le Tribunal d'appel en matière de brevets.

6. Compte tenu de ce qui précède, il convient de constater que non seulement la lettre de l'article 122(1) CBE et les travaux préparatoires de la CBE mais aussi l'étude comparative des législations nationales des Etats membres permettent de conclure que l'opposant est exclu de la *restitutio in integrum* quant au délai de recours.

La question de savoir si cette exclusion doit également s'appliquer au délai dans lequel l'opposant doit déposer le mémoire exposant les motifs du recours n'en demeure pas moins ouverte.

7. Lorsque les auteurs de la Convention ont décidé d'exclure l'opposant de la *restitutio in integrum*, le projet de Convention ne prévoyait pas de délai séparé pour le dépôt du mémoire exposant les motifs du recours. En effet, l'article 111 (qui fixait les conditions de forme et de délai applicables au recours dans le second avant-projet de Convention sur le brevet européen, publié en 1971, et qui a servi de base à la décision de refuser à l'opposant le bénéfice de la *restitutio in integrum*, prise par le groupe de travail dans sa séance du 10 décembre 1971 (cf. point 5 supra) se lisait comme suit:

"Le recours doit être formé par écrit auprès de l'Office européen des brevets dans un délai de deux mois après la signification de la décision; il doit être motivé. Le recours n'est considéré comme formé qu'après le versement de la taxe de recours prescrite par le règlement relatif aux taxes, pris en exécution de la présente Convention. Un mémoire ampliatif, explicitant les motifs du recours, peut être produit dans un délai d'un mois après la formation dudit recours."

Ce n'est que lors de la Conférence de Munich, tenue en octobre 1973, qu'un délai spécial pour le dépôt du mémoire exposant les motifs du recours a été introduit dans l'ancien article 111, devenu l'article 108 actuel de la CBE (cf. doc. M/PR/1, p. 55).

8. Cette modification a créé une situation nouvelle.

Un recours ne peut exister avant que l'acte de recours n'ait été déposé et que la taxe correspondante n'ait été acquittée. En accomplissant ces deux formalités, le requérant ouvre la procédure. Le lien d'instance est ainsi créé.

L'incertitude dans laquelle se trouve le titulaire du brevet quant à la question de savoir si le maintien du brevet délivré en première instance est acquis ou non, est levée dès que le délai de deux mois prévu à l'article 108 CBE est venu à expiration. Il n'en va toutefois pas de même dans le cas de l'expiration du délai de quatre mois fixé par ce même article pour le dépôt du mémoire exposant les motifs du recours; en effet, ce

anzuerkennenden Interessen des Patentinhabers in anderer Weise als der Ablauf der 2-Monatsfrist.

Dieser Unterschied konnte bei den vorbereitenden Arbeiten zur Schaffung des Artikels 122 EPÜ nicht berücksichtigt werden, weil die Einführung einer gesonderten Beschwerdebeurteilungsfrist erst auf der Münchner Konferenz beschlossen wurde. Die Konferenz selbst hat die Auswirkung dieser Änderung auf den Artikel 122 EPÜ nicht bedacht. Aus diesem Grunde sieht sich die Große Beschwerdekammer zu der Prüfung berechtigt, ob das Interesse des Patentinhabers, aufgrund dessen dem Einsprechenden das Recht auf Wiedereinsetzung in die Beschwerdefrist verwehrt, dem Patentinhaber hingegen zugestanden wird (s. Nr. 6), auch die Verweigerung der Wiedereinsetzung in die Frist zur Einreichung der Beschwerdebeurteilung rechtfertigt.

9. Der Patentinhaber hat zwar ein berechtigtes Interesse daran, nach Ablauf der zweimonatigen Beschwerdefrist nach Artikel 108 EPÜ nicht länger im Unklaren darüber gelassen zu werden, ob eine Beschwerde vorliegt. Wenn jedoch die Beschwerde bereits eingelegt ist, d. h. wenn der Einsprechende seine Absicht rechtsgültig bekundet hat, die Aufhebung der Entscheidung der Einspruchsabteilung zu erwirken, so ist diese Unsicherheit nicht mehr gegeben, weil das Beschwerdeverfahren anhängig ist. Der Rechtszug ist eröffnet, und der Patentinhaber muß sich wie alle anderen Beteiligten den Verfahrenserfordernissen beugen und warten, bis die Kammer eine endgültige Entscheidung über die Zulässigkeit der Beschwerde trifft.

Die zusätzliche Verzögerung, die durch ein Wiedereinsetzungsverfahren entsteht, dürfte im Vergleich zur üblichen Verfahrensdauer in der Regel kaum ins Gewicht fallen. Dem Beschwerdeführer und dem Beschwerdegegner wird nämlich von der Geschäftsstelle der Beschwerdekammern sofort mitgeteilt, daß die Frist für die Einreichung der Beschwerdebeurteilung versäumt worden ist. Zudem verhindern die strengen Bedingungen, denen die Wiedereinsetzung nach Artikel 122 EPÜ unterliegt, einen etwaigen Mißbrauch. Die Große Beschwerdekammer ist deshalb der Auffassung, daß das berechtigtere Interesse des Patentinhabers es unter diesen Umständen nicht rechtfertigt, dem Einsprechenden eine Wiedereinsetzung in die Frist für die Einreichung der Beschwerdebeurteilung zu versagen.

10. Demnach darf Artikel 122 (1) EPÜ gemäß dem Auslegungsgrundsatz "Cessante ratiō legis cessat ipsa lex" (Digesten 35.1.72. § 6) nicht so ausgelegt werden, daß der Einsprechende automatisch von einer Wiedereinsetzung in die Frist für die Einreichung der Beschwerdebeurteilung und in andere im Beschwerdeverfahren vorgesehene Fristen ausgeschlossen ist, deren Versäumung **nach Einlegung der Beschwerde** für ihn einen Rechtsverlust zur Folge haben kann.

of the four-month time limit therefore impinges upon the patent proprietor's legitimate interests in a different way from expiry of the two-month time limit.

It was not possible to take account of this difference when Article 122 EPC was being prepared, because it was not until the Munich Conference that the decision was taken to incorporate a separate time limit for the statement of grounds for appeal. The Conference itself did not take into consideration the effect of this change on Article 122 EPC. The Enlarged Board of Appeal consequently believes it is entitled to examine whether the patent proprietor's interests, by virtue of which re-establishment of rights in respect of the time limit for appeals is denied to opponents but accorded to patent proprietors (see point 6), also justify refusing re-establishment of rights in respect of the time limit for filing the statement of grounds for appeal.

9. The patent proprietor undoubtedly has a legitimate interest in no longer being left uncertain as to whether an appeal has been lodged, once the two-month time limit for appeal under Article 108 EPC has expired. But where the appeal has already been filed, i.e. when the opponent has validly made known his intention of having the Opposition Division's decision set aside, this uncertainty no longer exists, since the appeal procedure has now been set in motion. The legal process has begun: the patent proprietor must comply with the procedural requirements like all the other parties and wait until the Board arrives at a final decision on the appeal's admissibility.

The additional delay caused by re-establishment proceedings will as a general rule hardly make any appreciable difference compared with the usual duration of the procedure. Appellant and respondent are informed immediately by the Registry of the Boards of Appeal that the time limit for filing the statement of grounds for appeal has not been observed. Moreover any possibility of abuse is ruled out by the strict conditions attaching to *restitutio in integrum* under Article 122 EPC. The Enlarged Board of Appeal therefore takes the view that the legitimate interests of the patent proprietor do not in these circumstances justify refusing an opponent re-establishment of his rights in respect of the time limit for filing the statement of grounds for appeal.

10. Accordingly - and this concurs with the principle of "Cessante ratiō legis cessat ipsa lex" (Digest 35.1.72 § 6) - Article 122(1) EPC must not be interpreted to mean that opponents are automatically barred from re-establishment of rights in respect of the time limit for filing the statement of grounds for appeal and other time limits provided for in appeal proceedings whose non-observance **after the appeal has been filed** may involve him in a loss of rights.

dernier délai suppose un recours valablement formé. Son expiration affecte donc les intérêts légitimes du titulaire du brevet d'une manière différente que l'expiration du délai de deux mois.

Or, lors des travaux préparatoires à la rédaction de l'article 122 CBE, il n'a pas été possible de tenir compte de cette différence, puisque c'est seulement lors de la Conférence de Munich qu'il a été décidé d'introduire un délai séparé pour déposer le mémoire exposant les motifs du recours. La Conférence n'a quant à elle pas songé à l'incidence de cette modification sur l'article 122 CBE. Aussi, la Grande Chambre s'estime-t-elle autorisée à examiner si l'intérêt du titulaire du brevet, au nom duquel le droit à la *restitutio in integrum* quant au délai de recours est dénié à l'opposant alors qu'il est accordé au titulaire du brevet (cf. point 6 supra), justifie également le refus de la *restitutio in integrum* quant au délai de dépôt du mémoire exposant les motifs du recours.

9. Il est certes de l'intérêt légitime du titulaire du brevet de ne pas être laissé plus longtemps dans l'incertitude quant à l'existence d'un recours, après l'expiration du délai de recours de deux mois prévu à l'article 108 CBE. Cependant, dès lors que le recours est formé, c'est-à-dire dès lors que l'opposant a valablement manifesté son intention d'obtenir la réformation de la décision de la division d'opposition, cette incertitude est levée puisque la procédure de recours est engagée. Le lien d'instance est créé, et le titulaire du brevet doit alors se plier comme les autres parties aux exigences de la procédure et attendre que la chambre de recours rende une décision définitive sur la recevabilité du recours.

Le retard supplémentaire que peut entraîner une procédure de *restitutio in integrum* devrait être, en règle générale, négligeable par rapport à la durée normale de la procédure. En effet, le requérant et l'intimé sont immédiatement informés par le greffe des chambres de recours de l'inobservation du délai de dépôt du mémoire. D'autre part, les conditions strictes mises à l'octroi de la *restitutio in integrum* par l'article 122 CBE préviennent tout abus. La Grande Chambre est donc d'avis que l'intérêt légitime du titulaire du brevet ne justifie pas, dans ces conditions, de refuser à l'opposant la *restitutio in integrum* quant au délai de dépôt du mémoire.

10. Par conséquent et en application de la règle d'interprétation "Cessante ratiō legis cessat ipsa lex" (Dig. 35.1.72. § 6), les dispositions de l'article 122(1) CBE ne sauraient être interprétées comme excluant automatiquement l'opposant du bénéfice de la *restitutio in integrum* quant au délai de dépôt du mémoire exposant les motifs du recours et aux autres délais prévus dans le cadre de la procédure de recours, dont l'inobservation, **après formation du recours**, peut entraîner pour lui une perte de droits.

11. Da also weder der Wortlaut des Artikels 122 (1) EPÜ noch die Materialien zum Münchener Patentübereinkommen, noch die Überlegungen zur Rechtsgrundlage der genannten Bestimmung dagegen sprechen, daß dem Einsprechenden die Möglichkeit eingeräumt wird, im Rahmen eines rechtsgültigen Beschwerdeverfahrens die Wiedereinsetzung unter den Bedingungen und im Rahmen des Artikels 122 EPÜ in Anspruch zu nehmen, bleibt zu prüfen, ob die gestellte Frage nach den allgemeinen Rechtsgrundsätzen bejaht werden muß.

12. Allgemeine Rechtsgrundsätze stellen eine anerkannte Rechtsquelle dar. Sie können auch zur Auslegung des geschriebenen Rechts beitragen. Sie werden von den nationalen Gerichten der Vertragsstaaten angewandt, wenn es darum geht, Gesetzeslücken zu füllen oder von der wörtlichen Auslegung bestehender Vorschriften abzuweichen, die zu Unbilligkeiten führen würde (s. z. B. *International Institutional Law*, Henry G. Schermers, Sijthoff & Noordhoff, 1980, § 1189 ff. und *Traité de droit civil*, herausgegeben von J. Ghestin, Introduction générale, J. Ghestin und G. Goubeaux, LGDJ 1983 Nr. 446 ff.).

13. Ein von den Mitgliedstaaten der EPÜ anerkannter Grundsatz besagt, daß allen Beteiligten an einem Verfahren vor einem Gericht dieselben Verfahrensrechte eingeräumt werden müssen. Dieser Grundsatz entspringt ebenso wie z. B. die Grundsätze des rechtlichen Gehörs, der Wahrung des Rechts der Verteidigung usw. dem allgemeinen Grundsatz der Gleichheit aller vor dem Gesetz und damit auch vor den Gerichten, die dieses Gesetz anwenden.

Mehrere Entscheidungen des Gerichtshofes der Europäischen Gemeinschaften haben diesen Grundsatz förmlich anerkannt, der besagt, daß "vergleichbare Sachverhalte nicht unterschiedlich behandelt werden dürfen, es sei denn, daß eine Differenzierung objektiv gerechtfertigt wäre" (Entscheidung des Gerichtshofes vom 8. Oktober 1980 in der Sache 810/79 - Peter Überschar, Sammlung der Rechtsprechung des Gerichtshofes der Europäischen Gemeinschaften RJCJCE 1980, S. 2747).

14. Aus den Bestimmungen des EPÜ, die die Unabhängigkeit der Mitglieder der Beschwerdekammern (Art. 23 EPÜ), deren Zuständigkeit und Arbeitsweise sowie die Art der von ihnen getroffenen Entscheidungen regeln, geht hervor, daß es sich bei den Kammern um Gerichte handelt, die dafür zu sorgen haben, daß das Recht bei der Anwendung des Europäischen Patentübereinkommens gewahrt bleibt. Daher ist der Grundsatz der gleichen Behandlung der Beteiligten eines Verfahrens vor einem Gericht auch auf Verfahren vor den Beschwerdekammern des EPÜ anzuwenden. Hinzu kommt, daß es gegen die Entscheidungen der Beschwerdekammern kein Rechtsmittel gibt. Letztinstanzliche Entscheidungen, die also ein Verfahren abschließen, bei dem es um die Überwachung der Rechtmäßig-

11. Thus, neither the wording of Article 122(1) EPC, nor the historical documentation relating to the European Patent Convention, nor the legal background to the Article in question, oppose the possibility of opponents applying to have their rights re-established under Article 122 EPC during valid appeal proceedings. It therefore remains to be determined whether the question in hand can be answered in the affirmative in the light of general legal principles.

12. General legal principles are a recognised source of legal information and can help in the interpretation of written law. They are applied by the national courts of Contracting States to fill gaps in the law or to deviate from a strictly literal interpretation of existing provisions where such interpretation would lead to inequities (see, e.g. *International Institutional Law*, Henry G. Schermers, Sijthoff & Noordhoff, 1980, § 1189 et seq. and *Traité de droit civil*, edited by J. Ghestin, Introduction générale, J. Ghestin and G. Goubeaux, LGDJ 1983, point 446, et seq.).

13. The Contracting States to the EPC recognise the principle that all parties to proceedings before a court must be accorded the same procedural rights. This principle, like those of a fair hearing, the right to defend oneself, etc., derives from the general principle of equality before the law and thus before the courts which administer that law.

Several judgements of the Court of Justice of the European Communities have given formal recognition to this principle, which requires that "similar situations shall not be treated differently unless differentiation is objectively justified" (judgement of the Court of Justice of 8 October 1980 in case 810/79 - Peter Überschar, Reports of Cases before the Court of Justice of the European Communities 1980, p. 2747).

14. Those EPC provisions governing the independence of members of the Boards of Appeal (Article 23 EPC), their competence and method of work and the nature of the decisions they take, indicate that the Boards act as courts with the task of ensuring that the provisions of the EPC do not conflict with the law when applied in practice. The principle of equal treatment of parties to court proceedings must therefore also be applied to proceedings before the Boards of Appeal of the EPO. Moreover there is no right of appeal against decisions of the Boards of Appeal. In the Member States of the European Patent Organisation decisions by departments of last instance, i. e. those terminating proceedings concerned with checking the legality of administrative actions and the protection of the

11. Puisqu'ainsi ni le texte de l'article 122(1) CBE, ni les travaux préparatoires de la Convention de Munich sur le brevet européen, ni les considérations relatives au fondement de la disposition en cause ne font obstacle à ce que puisse être admise la possibilité pour l'opposant de se prévaloir, dans le cadre d'une procédure de recours valablement engagée, de la restitution in integrum dans les conditions et dans les limites prévues à l'article 122 CBE, il convient d'examiner si, compte tenu des principes généraux du droit, il doit être répondu par l'affirmative à la question posée à la Grande Chambre.

12. Les principes généraux du droit constituent une source du droit universellement reconnue. Ils peuvent également contribuer à l'interprétation du droit écrit. Ils sont appliqués par les tribunaux nationaux des États contractants soit pour combler les lacunes de la loi, soit pour s'écarter d'une interprétation littérale d'une disposition existante qui conduirait à une injustice (cf., par exemple, *International Institutional Law*, Henry G. Schermers, Sijthoff & Noordhoff, 1980, § 1189 s. et *Traité de droit civil*, publié sous la direction de J. Ghestin, Introduction générale, J. Ghestin et G. Goubeaux, LGDJ 1983, points 446 s.).

13. Or, un principe reconnu dans les États contractants de la CBE est que les parties à une procédure engagée devant une instance judiciaire doivent jouir des mêmes droits procéduraux. À l'instar, par exemple, du principe du contradictoire ou du respect des droits de la défense, etc., ce principe découle de celui plus général de l'égalité des hommes devant la loi et, par conséquent, devant les tribunaux chargés de l'appliquer.

Plusieurs arrêts de la Cour de Justice des Communautés européennes ont formellement reconnu ce principe, qui veut que "les situations comparables ne soient pas traitées de manière différente, à moins qu'une différenciation ne soit objectivement justifiée" (arrêt de la Cour du 8 octobre 1980 dans l'affaire 810/79 - Peter Überschar, Recueil de la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés européennes, RJCJCE 1980, p. 2747).

14. Il ressort des dispositions de la CBE qui définissent l'indépendance des membres des chambres de recours (art. 23 CBE) ainsi que les attributions et le fonctionnement des chambres et la nature des décisions qu'elles rendent, que les chambres sont des instances judiciaires chargées d'assurer le respect du droit dans l'application de la Convention sur le brevet européen. Par conséquent, le principe de l'égalité de traitement des parties à une procédure devant une instance judiciaire doit également être appliqué dans les procédures devant les chambres de recours de l'OEB. De surcroît, les décisions des chambres de recours sont sans appel, et les décisions rendues en dernière instance, qui mettent donc fin à une procédure ayant pour objet le contrôle de la légalité d'actes adminis-

keit von Verwaltungshandlungen und um die Wahrung der Rechte des Einzelnen geht, können in den Vertragsstaaten der Europäischen Patentorganisation aber nur von Gerichten getroffen werden.

15. Die Große Beschwerdekammer ist deshalb der Auffassung, daß die Beschwerdekammern in einem Einspruchsbeschwerdeverfahren hinsichtlich der Frage der Einhaltung der Beschwerdebegründungsfrist des Artikels 108 Satz 3 EPÜ den Grundsatz der gleichen Behandlung aller Verfahrensbeteiligten (s. oben unter Nr.13) anzuwenden haben. Dieser verbietet es, den Einsprechenden bei der Möglichkeit, Wiedereinsetzung in die versäumte Frist zur Begründung der Beschwerde zu gewähren, anders zu behandeln als den Patentinhaber, denn das würde zu einer nicht vertretbaren Diskriminierung des Einsprechenden führen. Daher ist die von der vorliegenden Beschwerdekammer gestellte Frage zu bejahen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden,

daß die der Großen Beschwerdekammer vorgelegte Rechtsfrage wie folgt zu beantworten ist:

Artikel 122 EPÜ ist nicht so auszulegen, daß er nur auf den Patentanmelder und den Patentinhaber anzuwenden ist.

Ein Beschwerdeführer, der Einsprechender ist, kann nach Artikel 122 EPÜ wieder in den vorigen Stand eingesetzt werden, wenn er die Frist zur Einreichung der Beschwerdebegründung versäumt hat.

rights of the individual, can only be taken by courts of law.

15. The Enlarged Board of Appeal therefore takes the view that in opposition appeal proceedings the Boards of Appeal must apply the principle of equal treatment of all parties (see point 13 above) in connection with the time limit for the statement of grounds for appeal laid down in Article 108, 3rd sentence, EPC. Under this principle an opponent must not be treated differently from the patent proprietor when it comes to granting re-establishment of rights in respect of failure to observe a time limit for filing the statement of grounds for appeal, as that would result in unjustifiable discrimination against the opponent. The question put by the Board of Appeal is therefore to be answered in the affirmative.

Order

For these reasons, it is decided that

the question on a point of law submitted to the Enlarged Board of Appeal is to be answered as follows:

Article 122 EPC is not to be interpreted as being applicable only to the applicant and patent proprietor.

An appellant as opponent may have his rights re-established under Article 122 EPC if he has failed to observe the time limit for filing the statement of grounds for appeal.

tratifs ainsi que la sauvegarde de droits individuels, ne peuvent être prises dans les Etats membres de l'Organisation européenne des brevets que par des instances judiciaires.

15. Par conséquent, la Grande Chambre estime que dans une procédure de recours sur opposition les chambres de recours doivent appliquer au sujet de l'observation du délai de dépôt du mémoire exposant les motifs du recours prévu à l'article 108, troisième phrase de la CBE le principe de l'égalité de traitement de toutes les parties (cf. point 13 supra). S'agissant de la possibilité d'accorder la restitutio in integrum quant au délai de dépôt de ce mémoire, ce principe d'égalité interdit de traiter l'opposant autrement que le titulaire du brevet, car il en résulterait une discrimination inacceptable à son encontre. Aussi faut-il donner une réponse affirmative à la question posée à la Grande Chambre.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

La Grande Chambre de recours décide que la question de droit qui lui a été soumise doit recevoir la réponse suivante:

L'article 122 CBE ne doit pas être interprété comme n'étant applicable qu'au demandeur et au titulaire du brevet.

Un requérant qui est également opposant peut être rétabli dans ses droits au titre de l'article 122 CBE s'il n'a pas déposé dans les délais le mémoire exposant les motifs du recours.

ENTSCHEIDUNGEN DER BESCHWERDEKAMMERN

**Entscheidung der
Juristischen
Beschwerdekammer
vom 23. Juli 1986
J 22/85
(Amtlicher Text)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. Ford
Mitglieder: G.D. Paterson
C. Payraudeau

Anmelder: Nusser, Josef

**Stichwort:
Überweisungsauftrag/NUSSER**

Artikel: 8 GebO

Regel: 83 EPÜ

Kennwort: "10-Tage-Regel"

Leitsatz

Artikel 8 (3) b) der GebO kann im Einzelfall auch dann angewendet werden, wenn der formgerechte und rechtzeitige Überweisungsauftrag storniert und durch eine andere Zahlungsart ersetzt wurde.

Sachverhalt und Anträge

I. Der Beschwerdeführer reichte am 14. November 1984 die europäische Patentanmeldung Nr. 84 113 758.1 persönlich ein. Die Grundfrist zur Zahlung der Anmelde- und der Recherchegebühr gemäß Artikel 78 (2) EPÜ lief somit am 14. Dezember 1984 ab. Bis zum Ablauf dieser Frist war beim Europäischen Patentamt keine Zahlung eingegangen. Nach Regel 83 EPÜ lief die Nachfrist gemäß Regel 85a EPÜ am 14. Februar 1985 ab. Die Anmelde-, Recherche- und Zuschlagsgebühren wurden am 15. Februar durch Scheck gezahlt.

II. Dem Beschwerdeführer wurde mit Bescheid vom 11. März 1985 mitgeteilt, daß die Patentanmeldung gemäß Artikel 90 (3) EPÜ als zurückgenommen gelte. Auf die Möglichkeit des Nachweises gemäß Artikel 8 (3) der Gebührenordnung, daß die Frist als eingehalten gelte, wurde hingewiesen. Mit Schreiben vom 10. Mai 1985 beantragte der Beschwerdeführer eine Entscheidung der Eingangsstelle, ohne einen Nachweis gemäß Artikel 8 (3) der Gebührenordnung zu führen. Mit Entscheidung vom 3. Juni 1985 stellte die Eingangsstelle fest, daß die europäische Patentanmeldung als zurückgenommen gelte, weil die Anmeldegebühr und die Recherchegebühr nicht innerhalb der Fristen gemäß Artikel 78 (2) und Regel 85a EPÜ entrichtet worden seien.

III. Gegen diese Entscheidung legte der Beschwerdeführer am 3. August 1985 unter Zahlung der Gebühr Beschwerde ein. Er begründete diese am 5. Oktober 1985.

DECISIONS OF THE BOARDS OF APPEAL

**Decision of the Legal Board
of Appeal
dated 23 July 1986
J 22/85
(Translation)**

Composition of the Board:

Chairman: P. Ford
Members: G.D. Paterson
C. Payraudeau

Applicant: Nusser, Josef

Headword: Payment order/NUSSER

Article: 8 Rules relating to fees

Rule: 83 EPC

Keyword: "Ten-day rule"

Headnote

Article 8(3)(b) of the Rules relating to Fees may in individual cases be considered as applying where a payment order issued in due form and on time is cancelled and replaced by another means of payment.

Summary of Facts and Submissions

I. On 14 November 1984, the appellant filed European patent application No. 84 113 758.1 in person. The basic period for paying the filing fee and search fee under Article 78(2) EPC therefore expired on 14 December 1984, but no payment had been received at the European Patent Office by that date. In accordance with Rule 83 EPC, the period of grace referred to in Rule 85a EPC expired on 14 February 1985. The filing fee, search fee and surcharge were paid by cheque on 15 February.

II. In a communication dated 11 March 1985, the appellant was advised that, pursuant to Article 90(3) EPC, the patent application was deemed to be withdrawn. Attention was drawn to the possibility of producing evidence in accordance with Article 8(3) of the Rules relating to Fees (RFees) that the period had been observed. In a letter dated 10 May 1985, the appellant requested a decision from the Receiving Section, without producing such evidence. In their decision of 3 June 1985, the Receiving Section declared that the European patent application was deemed to have been withdrawn because the filing fee and search fee had not been paid within the periods laid down in Article 78(2) and Rule 85a EPC.

III. On 3 August 1985, the appellant lodged an appeal against this decision and paid the fee. The grounds for appeal were submitted on 5 October 1985.

DECISIONS DES CHAMBRES DE RECOURS

**Décision de la Chambre de
recours juridique,
en date du 23 juillet 1986
J 22/85
(Traduction)**

Composition de la Chambre:

Président: P. Ford
Membres: G.D. Paterson
C. Payraudeau

Demandeur: Nusser, Josef

Référence: Ordre de virement/NUSSER

Article: 8 du règlement relatif aux taxes

Règle: 83 CBE

Mot clé: "Règle des dix jours"

Sommaire

Dans un cas particulier, l'article 8(3)b) du règlement relatif aux taxes peut être applicable même si l'ordre de virement donné en bonne et due forme et dans les délais a été annulé et qu'un autre mode de paiement lui ait été substitué.

Exposé des faits et conclusions

I. Le 14 novembre 1984, le requérant a déposé en personne la demande de brevet européen n° 84 113 758.1. Le délai normal de paiement de la taxe de dépôt et de la taxe de recherche prévu à l'article 78(2) CBE prenait donc fin le 14 décembre 1984; à cette date, aucun paiement n'a cependant été effectué auprès de l'Office européen des brevets. En application de la règle 83 CBE, le délai supplémentaire prévu par la règle 85bis CBE venait à expiration le 14 février 1985. La taxe de dépôt, la taxe de recherche ainsi que la surtaxe ont été payées par chèque le 15 février.

II. Le 11 mars 1985, il a été notifié au requérant qu'en vertu de l'article 90(3) CBE la demande de brevet était réputée retirée. Son attention a été attirée sur la possibilité de considérer le délai comme respecté, s'il apportait la preuve requise à l'article 8(3) du règlement relatif aux taxes. Dans une lettre en date du 10 mai 1985, le requérant a présenté une requête en vue d'une décision de la Section de dépôt, sans toutefois produire une telle preuve. Par décision du 3 juin 1985, la Section de dépôt a constaté que la demande de brevet européen était réputée retirée, au motif que les taxes de dépôt et de recherche n'avaient pas été acquittées dans les délais fixés à l'article 78(2) et à la règle 85bis CBE.

III. Le 3 août 1985, le requérant a formé un recours contre cette décision et payé la taxe correspondante. Le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé le 5 octobre 1985.

IV. In der von ihm selbst unterzeichneten Begründung trug der Beschwerdeführer vor, er habe am 1. Februar 1985 einem Bankinstitut einen formgerechten Auftrag zur Überweisung der Anmelde-, Recherchen- und Zuschlagsgebühr erteilt. Am 12. Februar 1985 habe er bemerkt, daß die Überweisung nicht ausgeführt worden sei. Daher habe er den Überweisungsauftrag zurückgenommen und an das Europäische Patentamt durch Eilboten einen Scheck über dieselbe Geldsumme gesandt, die beim Europäischen Patentamt am 15. Februar 1985 einging.

V. In seiner Beschwerdebegründung hat der Beschwerdeführer unter Berücksichtigung der oben genannten Umstände gebeten, daß die Frist zur Entrichtung der Anmelde- und Recherchegebühr unter Anwendung der Bestimmungen des Artikels 8 (3) b) der Gebührenordnung als eingehalten betrachtet werden sollte. Hilfsweise beantragte er festzustellen, daß gemäß Regel 83 (2) EPÜ die Einmonatsfrist des Artikels 78 (3) am 15. November 1984 und die Zweimonatsfrist der Regel 85a EPÜ am 15. Dezember 1984 begonnen hätten, so daß die Frist gemäß Regel 85a EPÜ am 15. Februar 1985 geendet habe. Lege man diese Daten zugrunde, sei seine Zahlung rechtzeitig gewesen.

VI. Mit Bescheid vom 23. Januar 1986 wurde der Beschwerdeführer davon unterrichtet, daß die Kammer davon ausgehen werde, daß die Frist gemäß Regel 85a EPÜ am 14. Februar 1985 abgelaufen sei. Er wurde zur Vorlage hinreichender Beweismittel aufgefordert. Der Beschwerdeführer reichte eine Kopie seines Überweisungsauftrages vom 1. Februar 1985 und eine Kopie seines Schecks vom 12. Februar 1985 sowie eine eidesstattliche Versicherung vom 20. Mai 1986 ein.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 und der Regel 64 EPU und ist daher zulässig.

2. Regel 83 EPÜ regelt die Berechnung von Fristen. Sind Fristen nach Monaten bestimmt, beginnt die Berechnung an dem Tag, der dem Tag folgt, an dem das entsprechende Ereignis eingetreten ist, und die Frist endet an dem Tag des entsprechenden folgenden Monats, der dieselbe Zahl aufweist, wie der Tag, an dem das Ereignis eingetreten ist. Beginnt man die Berechnung an dem Tag, der dem Ereignis folgt, so steht eine Frist von einem oder mehreren vollständigen Monaten zur Verfügung, wenn die Frist an dem Tag mit derselben Zahl des folgenden Monats endet, den auch der Tag aufweist, an dem das Anfangsereignis eingetreten ist.

Daraus folgt für den folgenden Fall:

a) Die Einmonatsfrist des Artikels 78 (2) EPÜ lief am 14. Dezember 1984 ab. Der Zeitraum vom 15. November bis zum 14. Dezember 1984 einschließlich stellt eine Frist von einem vollständigen Monat dar.

IV. In the statement of grounds signed by himself, the appellant stated that on 1 February 1985 he had in due form instructed a bank to remit the filing fee, search fee and surcharge. On 12 February he realised that the remittance had not been made and had therefore rescinded the payment order and sent a cheque for the amount by express delivery to the European Patent Office, where it was received on 15 February 1985.

V. In his statement of grounds, the appellant requested that, in view of the aforementioned circumstances, the period for payment of the filing and search fees should be regarded as having been observed in accordance with Article 8(3)(b) RFEes. Alternatively, he requested a declaration that under Rule 83(2) EPC the one-month period laid down in Article 78(3) had begun on 15 November 1984 and the two-month period under Rule 85a EPC on 15 December 1984, so that the period under Rule 85a EPC ended on 15 February 1985. If these dates were taken as a basis, his payment had been made in time.

VI. In a communication dated 23 January 1986, the appellant was informed that the Board would be taking 14 February 1985 as the date on which the period under Rule 85a EPC had expired. At the same time he was asked to produce adequate evidence. The appellant submitted a copy of his payment order of 1 February 1985 and a copy of his cheque of 12 February 1985, together with a statutory declaration dated 20 May 1986.

Reasons for the Decision

1. The appeal complies with Articles 106 to 108 and Rule 64 EPC, and is therefore admissible.

2. Rule 83 EPC regulates the calculation of time limits. When periods are expressed as months, computation commences on the day following the day on which the relevant event occurred and the period expires in the relevant subsequent month on the day which has the same number as the day on which the said event occurred. If one starts the computation from the day following the event, a period of one or more full months is then available if the period ends on the day with the same number in the following month as the day on which the initial event occurred.

In the present case, it therefore follows that:

(a) the one-month period under Article 78(2) EPC expired on 14 December 1984; the period from 15 November to 14 December 1984 inclusive constitutes a period of one full month;

IV. Dans ce mémoire, signé par le requérant, celui-ci fait valoir que, le 1^{er} février 1985, il avait donné à un établissement bancaire un ordre de virement en bonne et due forme du montant des taxes de dépôt et de recherche ainsi que de la surtaxe. Ayant constaté, le 12 février 1985, que le virement n'avait pas été effectué, il a annulé l'ordre de virement et adressé par courrier exprès un chèque du même montant à l'Office européen des brevets, que celui-ci a reçu le 15 février 1985.

V. Dans son mémoire, le requérant a en outre demandé que, compte tenu des circonstances exposées ci-dessus, et en application des dispositions de l'article 8(3)b) du règlement relatif aux taxes, le délai prescrit pour le paiement des taxes de dépôt et de recherche soit considéré comme ayant été respecté. Subsidiairement, il a demandé à la Chambre de recours de constater que, en vertu des dispositions de la règle 83(2) CBE, le délai d'un mois fixé à l'article 78(3) et le délai de deux mois fixé à la règle 85bis CBE avaient commencé à courir respectivement le 15 novembre et le 15 décembre 1984 et qu'ainsi le délai prévu par la règle 85bis CBE était venu à expiration le 15 février 1985. Si l'on prenait ces dates comme référence, son paiement avait été effectué dans les délais.

VI. Par notification du 23 janvier 1986, le requérant a été informé que la Chambre partirait du point de vue que le délai fixé à la règle 85bis CBE était venu à expiration le 14 février 1985. Il a en outre été invité à fournir des preuves suffisantes à l'appui du recours. Aussi a-t-il produit une copie de son ordre de virement du 1^{er} février 1985 et une copie de son chèque du 12 février 1985 ainsi qu'une déclaration sur l'honneur en date du 20 mai 1986.

Motifs de la décision

1. Le recours répond aux conditions énoncées aux articles 106, 107 et 108 et à la règle 64 CBE ; il est donc recevable.

2. La règle 83 CBE fixe les modalités pour le calcul des délais. Les délais exprimés en mois partent du jour suivant celui où a eu lieu l'événement par référence auquel leur point de départ est fixé, et ils expirent, dans le mois ultérieur à prendre en considération, le jour ayant le même quantième que le jour où ledit événement a eu lieu. En commençant le décompte à partir du jour suivant celui où l'événement a eu lieu, on dispose donc d'un délai de un ou plusieurs mois entiers, dans la mesure où ce délai prend fin, dans ce mois ultérieur, le jour ayant le même quantième que le jour où l'événement de référence a eu lieu.

Dans la présente espèce, il en résulte ce qui suit:

a) Le délai d'un mois prescrit à l'article 78(2) CBE expirait le 14 décembre 1984. La période allant du 15 novembre au 14 décembre 1984 inclus représente un mois entier.

b) Die Zweimonatsfrist gemäß Regel 85a EPÜ lief am 14. Februar 1985 aus. Der Zeitraum vom 15. Dezember 1984 bis zum 14. Februar 1985 einschließlich stellt eine Frist von zwei vollständigen Monaten dar.

Infolgedessen war im vorliegenden Fall der 14. Februar 1985 der letzte Tag, an dem die Anmelde- und Recherchegebühr zusammen mit der nach Regel 85a EPÜ erforderlichen Zuschlagsgebühr hätten gezahlt werden können. Unter diesen Umständen kann dem Vortrag des Beschwerdeführers, daß sein Scheck innerhalb der Frist der Regel 85a EPÜ eingegangen sei, nicht gefolgt werden.

3. Artikel 8 (3) b) der Gebührenordnung bestimmt:

"Gilt eine Gebührensatzung ... erst nach Ablauf der Frist als eingegangen, innerhalb der sie hätte erfolgen müssen, so gilt diese Frist als eingehalten, wenn dem Amt nachgewiesen wird, daß der Einzahler spätestens 10 Tage vor Ablauf der genannten Frist in einem Vertragsstaat:

b) einen Auftrag zur Überweisung des zu entrichtenden Betrags einem Bankinstitut oder Postscheckamt formgerecht erteilt hat".

Weil im vorliegenden Fall der Eingangsstelle lediglich bekannt war, daß die Scheckzahlung vom 12. Februar 1985 am 15. Februar 1985 eingegangen war, da der Beschwerdeführer keinerlei Beweismittel über seinen Überweisungsauftrag vom 1. Februar 1985 eingereicht hatte, befaßt sich die Entscheidung der Eingangsstelle nicht mit der Bedeutung des Überweisungsauftrages, sondern führt lediglich aus, daß die Zahlung der entsprechenden Gebühren erst nach Ablauf der Frist vorgenommen worden sei, in der sie hätte vorgenommen werden müssen.

Nach Auffassung der Kammer ist jedoch in den vorgelegten Beweismitteln, nämlich der Beschwerdebegründung, die der Beschwerdeführer selbst unterschrieben hat, der von ihm selbst unterzeichneten eidesstattlichen Versicherung, dem Doppel des Überweisungsauftrages vom 1. Februar 1985 und der Kopie des Schecks vom 12. Februar 1985, ausreichend dargetan, daß der Beschwerdeführer mehr als 10 Tage vor dem 14. Februar 1985 einen formgerechten Überweisungsauftrag seiner Bank zur Überweisung eines ausreichenden Geldbetrages gegeben hat. Obgleich der Überweisungsauftrag am 12. Februar 1985 storniert wurde, weil der Beschwerdeführer verständlicherweise fürchtete, daß er nicht mehr fristgerecht ausgeführt werden würde, ergibt sich zur Überzeugung der Kammer aus den vorgelegten Beweismitteln, daß der Scheck vom 12. Februar 1985 an die Stelle des Überweisungsauftrages treten sollte. Unter den besonderen

(b) the two-month period under Rule 85a EPC expired on 14 February 1985. The period from 15 December 1984 to 14 February 1985 inclusive constitutes a period of two full months.

Consequently, in the case in point, 14 February 1985 was the last day on which the filing and search fees could have been paid, together with the surcharge required under Rule 85a EPC. Under these circumstances, the appellant's submission that his cheque had been received within the period laid down in Rule 85a must be rejected.

3. Article 8(3)(b) RFees states:

"Where ... payment of a fee is not considered to have been made until after expiry of the period in which it should have been made, it shall be considered that this period has been observed if evidence is provided to the Office that the person who made the payment fulfilled one of the following conditions in a Contracting State not later than ten days before the expiry of such period:

(b) he duly gave an order to a banking establishment or a post office to transfer the amount of the payment".

Because in the present case the Receiving Section knew only that the payment by cheque of 12 February 1985 had been received on 15 February 1985, since the applicant had not submitted any evidence of his payment order of 1 February 1985, the decision of the Receiving Section does not go into the significance of the payment order, but merely states that the relevant fees were not paid until after expiry of the relevant period.

It is, however, the Board's view that the evidence submitted, namely the statement of grounds which the appellant himself signed, the statutory declaration signed by him, the duplicate of the payment order of 1 February 1985 and the copy of his cheque of 12 February 1985, adequately shows that he gave his bank instructions in due form to transfer a sufficient sum of money not later than 10 days prior to 14 February 1985. Although the payment order was cancelled on 12 February 1985 because the appellant understandably feared that it would not now be executed in time, from the evidence submitted the Board is satisfied that the cheque dated 12 February 1985 was intended to take the place of the payment order. Under the special circumstances of this case, the Board considers the requirements under Article 8(3)(b) RFees to have been met. Accordingly, the period for payment of the filing fee and the search fee under

b) Le délai de deux mois prévu à la règle 85bis CBE venait à expiration le 14 février 1985. La période allant du 15 décembre 1984 au 14 février 1985 inclus représente deux mois entiers.

Il s'ensuit que le 14 février 1985 était en l'occurrence la date limite pour pouvoir payer la taxe de dépôt et la taxe de recherche ainsi que la surtaxe requise en vertu de la règle 85bis CBE. Dans ces conditions, l'on ne saurait conclure, comme le fait le requérant, que son chèque est parvenu dans les délais prescrits à la règle 85bis CBE.

3. L'article 8(3)(b) du règlement relatif aux taxes dispose que

"lorsque ... le paiement d'une taxe n'est réputé effectué qu'après l'expiration du délai dans lequel il aurait dû intervenir, ce délai est considéré comme respecté si la preuve est apportée à l'Office que la personne qui a effectué le paiement dans un Etat contractant a rempli au plus tard dix jours avant l'expiration dudit délai 'l'une des conditions' ci-après:

b) avoir donné un ordre de virement, en bonne et due forme, du montant du paiement à un établissement bancaire ou à un bureau de chèques postaux."

Vu qu'en la présente espèce la Section de dépôt savait seulement que le chèque établi le 12 février 1985 avait été reçu le 15 février 1985, le requérant n'ayant alors apporté aucune preuve au sujet de son ordre de virement du 1^{er} février 1985, elle ne s'était pas attachée dans sa décision à la signification de cet ordre de virement, mais avait simplement constaté que le paiement des taxes correspondantes n'avait eu lieu qu'après expiration du délai prescrit.

Cependant, la Chambre considère les preuves produites à l'appui du présent recours, à savoir les éléments contenus dans le mémoire exposant les motifs du recours, signé par le requérant lui-même, la déclaration sur l'honneur, portant également sa signature, le double de l'ordre de virement du 1^{er} février 1985 et la copie du chèque du 12 février 1985, comme suffisant à démontrer que, plus de dix jours avant la date du 14 février 1985, le requérant avait donné en bonne et due forme l'ordre à sa banque d'effectuer un virement d'un montant approprié. Bien que cet ordre de virement ait été annulé le 12 février 1985, le requérant ayant craint naturellement qu'il ne puisse plus être exécuté dans les délais, la Chambre retire des éléments de preuve qui ont été apportés la conviction que le chèque du 12 février 1985 était destiné à remplacer l'ordre de virement. Compte tenu des circonstances particulières de l'affaire, la

Gegebenheiten dieses Falles erachtet die Kammer die Voraussetzungen gemäß Artikel 8 (3) b) der Gebührenordnung als erfüllt. Demgemäß gilt die Frist zur Entrichtung der Anmeldegebühr und der Recherchegebühr gemäß Artikel 78 (2) EPU als eingehalten.

Article 78(2) EPC is deemed to have been observed.

Chambre est d'avis que les conditions énoncées à l'article 8(3)b) du règlement relatif aux taxes ont été remplies. Par conséquent, le délai fixé à l'article 78(2) CBE pour le paiement de la taxe de dépôt et de la taxe de recherche est considéré comme respecté.

4. Obwohl der Beschwerde stattgegeben wird, hält es die Kammer nicht für billig, die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen, weil der Beschwerdeführer es unterlassen hatte, bereits im Verfahren vor der Eingangsstelle die erst im Beschwerdeverfahren vorgelegten Beweismittel geltend zu machen. Der Eingangsstelle konnte daher nicht bekannt sein, daß der Beschwerdeführer seiner Bank bereits am 1. Februar 1985 einen Überweisungsauftrag zur Überweisung eines ausreichenden Geldbetrages gegeben hatte.

4. Although the appeal is being allowed, the Board does not consider a reimbursement of the appeal fee to be justified, since the appellant failed to provide the Receiving Section with the evidence subsequently submitted in the appeal proceedings. The Receiving Section therefore had no way of knowing that the appellant had instructed his bank as early as 1 February 1985 to transfer a sufficient sum of money.

4. Bien qu'il soit fait droit au recours, la Chambre estime qu'il ne serait pas équitable d'ordonner le remboursement de la taxe de recours; en effet, le requérant avait omis de faire valoir dès la procédure devant la Section de dépôt les éléments de preuve qu'il n'a ensuite produits qu'au moment du recours. La Section de dépôt ne pouvait donc pas savoir que dès le 1^{er} février 1985 le requérant avait donné en bonne et due forme l'ordre à sa banque d'effectuer un virement d'un montant suffisant.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die Entscheidung der Eingangsstelle vom 3. Juni 1985 wird aufgehoben und die Anmeldung wird zur Fortsetzung des Verfahrens an die Eingangsstelle zurückverwiesen.

2. Es wird festgestellt, daß die Frist gemäß Artikel 78 (2) EPU zur Zahlung der Anmelde- und Recherchegebühr eingehalten worden ist.

Order

For these reasons, it is decided that:

1. The decision of the Receiving Section dated 3 June 1985 is set aside and the application is remitted to the Receiving Section for continuation of the procedure.

2. The period for payment of the filing and search fees in accordance with Article 78(2) EPC has been observed.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

1. La décision rendue le 3 juin 1985 par la Section de dépôt est annulée, et la demande de brevet est renvoyée à la Section de dépôt en vue de la poursuite de la procédure.

2. Il est constaté que le délai prévu à l'article 78(2) CBE pour le paiement des taxes de dépôt et de recherche a été respecté.

**Entscheidung der
Technischen
Beschwerdekammer 3.3.1
vom 11. August 1986
W 09/86
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: K. Jahn
Mitglieder: F. Antony
R. Schulte

**Anmelder: National
Research Development Corporation**

**Stichwort: Thromboxan-
Antagonisten/NRDC**

Regel: 40.1 PCT

**Kennwort: "mangelnde
Einheitlichkeit der Erfindung" -
"Begründung gehört in die
Zahlungsaufforderung"**

Leitsatz

I. Die Gründe, weshalb eine internationale Anmeldung dem Erfordernis der Einheitlichkeit nicht entspricht, müssen dem Anmelder in der Aufforderung nach Artikel 17 (3) a) PCT mitgeteilt werden. Es genügt nicht, wenn die Begründung nur den Akten zu entnehmen ist (im Anschluß an die Entscheidungen W 04/85 und W 07/86).

II. Ein beabsichtigter Einwand wegen mangelnder Einheitlichkeit a posteriori rechtfertigt eine Abweichung von dem oben genannten Grundsatz nicht.

Sachverhalt und Anträge

I. Die Anmelderin reichte am 16. Januar 1986 die internationale Anmeldung PCT/GB 86/00028 beim Patentamt des Vereinigten Königreichs ein. Das EPA war Bestimmungsort im Sinne des Artikels 2 (xiii) PCT.

II. Am 10. April 1986 übermittelte das EPA als Internationale Recherchenbehörde (ISA) der Anmelderin eine Aufforderung zur Zahlung von 21 zusätzlichen Recherchegebühren gemäß Artikel 17 (3) a) und Regel 40.1 PCT. In der Aufforderung hieß es, daß die obengenannte Anmeldung das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung nicht erfülle, sondern in die folgenden 22 Gegenstände zerfalle:

Ansprüche 1, 2, 5

Als Thromboxan-Antagonist wirksame Verbindung zur Verwendung bei der Herstellung eines Arzneimittels zur Behandlung von hormonbedingter Neoplasie sowie eine diese Verbindung enthaltende Zusammensetzung

Ansprüche 6 bis 25

Verbindung nach Anspruch 1 oder 5 mit der Formel I, wobei $XC_2H_2<$ ein Bicyclo[2.2.1]heptan-Ringsystem ist

Ansprüche 6 bis 24

Verbindung nach Anspruch 1 oder 5 mit der Formel I, wobei $XC_2H_2<$ ein Bicyclo[2.2.1]hept-2Z-en-Ringsystem ist

**Decision of the Technical
Board of Appeal 3.3.1
dated 11 August 1986
W 09/86
(Official Text)**

Composition of the Board:

Chairman: K. Jahn
Members: F. Antony
R. Schulte

**Applicant: National
Research Development Corporation**

**Headword: Thromboxane
Antagonists / NRDC**

Rule: 40.1 EPC

**Keyword: "Lack of unity" -
"Requirement to state reasons in
Invitation to pay, not elsewhere"**

Headnote

I. The reasons why an International Application does not comply with the unity requirements must be communicated to the Applicant in the Invitation pursuant to Article 17(3)(a) PCT. It is not sufficient if reasons could be found in the official files only (decisions W 04/85 and W 07/86 followed).

II. An intention to raise a posteriori unity objections cannot justify departing from the aforementioned principle.

Summary of Facts and Submissions

I. The Applicants filed International patent application PCT/GB 86/00028 with the United Kingdom Patent Office on 16 January 1986. The EPO was the designated Office in the sense of Art. 2(xiii) PCT.

II. On 10 April 1986, the EPO acting as International Searching Authority (ISA) sent to the Applicants an Invitation to pay 21 additional search fees, in accordance with Art. 17(3)(a) and Rule 40.1 PCT. The Invitation indicated that the ISA considered that the above-referred application does not comply with the requirements of unity of invention, specifying 22 different subjects, as follows:

Claims 1,2,5

A compound having thromboxane antagonist activity for use in the manufacture of a medicament for use in the treatment of hormone-dependent neoplasias, and a composition comprising such a compound

Claims 6-25

A compound, according to Claim 1 or 5, having formula I, insofar as $XC_2H_2<$ represents a bicyclo (2,2,1) heptane ring system

Claims 6-24

A compound, according to Claim 1 or 5, having formula I, insofar as $XC_2H_2<$ represents a bicyclo (2,2,1) hept-2Z-ene ring system

**Décision de la Chambre de
recours technique 3.3.1, en
date du 11 août 1986
W 09/86
(Traduction)**

Composition de la Chambre:

Président: K. Jahn
Membres: F. Antony
R. Schulte

**Déposant: National
Research Development Corporation**

**Référence: "Antagonistes du
Thromboxane/NRDC"**

Règle: 40.1 PCT

**Mot clé: "Absence d'unité" -
"Obligation impérieuse de préciser
les raisons dans l'invitation à payer"**

Sommaire

I. Les raisons pour lesquelles la demande internationale ne satisfait pas à l'exigence d'unité de l'invention doivent être communiquées au demandeur dans l'invitation prévue à l'article 17 (3) a) PCT. Il ne suffit pas que ces raisons ressortent du dossier (cf. décisions W 04/85 et W 07/86).

II. L'intention de soulever des objections quant à l'unité de l'invention a posteriori ne saurait justifier que l'on s'écarte du principe susmentionné.

Exposé des faits et conclusions

I. Les déposants ont remis la demande internationale de brevet PCT/GB 86/00028 le 16 janvier 1986 à l'Office des brevets du Royaume-Uni. L'OEB était Office désigné au sens de l'art. 2 (xiii) PCT.

II. Le 10 avril 1986, l'OEB agissant en tant qu'administration chargée de la recherche internationale (ci-après dénommée "l'Administration") a adressé aux déposants une invitation à payer 21 taxes de recherche additionnelles, conformément à l'art. 17.3) a) et à la règle 40.1 PCT. L'invitation indiquait que l'Administration considérait que la demande susdite ne satisfaisait pas à l'exigence d'unité de l'invention et spécifiait 22 objets différents, à savoir:

Revendications 1, 2, 5

Composé ayant une activité d'antagoniste du thromboxane destiné à être utilisé dans la fabrication d'un médicament servant au traitement des néoplasies hormono-dépendantes, et composition comprenant un tel composé.

Revendications 6-25

Composé selon l'une des revendications 1 ou 5, caractérisé en ce qu'il répond à la formule I, $XC_2H_2<$ représentant un système à cycle de bicyclo (2,2,1) heptane.

Revendications 6-24

Composé selon l'une des revendications 1 ou 5, caractérisé en ce qu'il répond à la formule I, $XC_2H_2<$ représentant un système à cycle de bicyclo (2,2,1) hept-2Z-ène.

Ansprüche 6, 8 bis 21

Verbindung nach Anspruch 1 oder 5 mit der Formel I, wobei $XC_2H_2<$ ein 7-Oxabicyclo[2.2.1]heptan-Ringsystem ist

Ansprüche 6, 8 bis 21

Verbindung nach Anspruch 1 oder 5 mit der Formel I, wobei $CX_2H_2<$ (richtig: $XC_2H_2<$) ein 7-Oxabicyclo[2.2.1]hept-2Z-en-Ringsystem ist

Ansprüche 6 bis 24

Verbindung nach Anspruch 1 oder 5 mit der Formel I, wobei $XC_2H_2<$ ein Bicyclo[2.2.2]octan-Ringsystem ist

Ansprüche 6 bis 24

Verbindung nach Anspruch 1 oder 5 mit der Formel I, wobei $XC_2H_2<$ ein Bicyclo[2.2.2]oct-2Z-en-Ringsystem ist

Ansprüche 6, 8 bis 21

Verbindung nach Anspruch 1 oder 5 mit der Formel I, wobei $CX_2H_2<$ (richtig: $XC_2H_2<$) ein 6,6-Dimethylbicyclo[3.1.1]heptan-Ringsystem ist

Ansprüche 6, 8 bis 21

Verbindung nach Anspruch 1 oder 5 mit der Formel I, wobei $XC_2H_2<$ ein Cyclohexen-Ringsystem ist

Ansprüche 6, 8 bis 21

Verbindung nach Anspruch 1 oder 5 mit der Formel I, wobei $XC_2H_2<$ ein Cyclohexen-Ringsystem ist

Ansprüche 6, 8 bis 21

Verbindung nach Anspruch 1 oder 5 mit der Formel I, wobei $XC_2H_2<$ ein Hydroxycyclopentan-Ringsystem ist

Ansprüche 26 bis 29, 32 und teilweise 35 bis 37, soweit sie von den Ansprüchen 26 und 32 abhängen:

Erzeugnis, das eine Thromboxan-Antagonist-Verbindung sowie ein hormonales Therapeutikum und/oder ein zytotoxisches Mittel zur gleichzeitigen, getrennten oder aufeinanderfolgenden Anwendung bei der Behandlung von hormonbedingter Neoplasie enthält, sowie eine pharmazeutische Zusammensetzung und eine Mehrkomponenten-Packung, die dieses Erzeugnis enthalten.

Ansprüche 33 bis 34 und teilweise 35 bis 38:

Erzeugnis nach Gegenstand 12, bei dem die Verbindung die in Gegenstand 2 definierte Formel I hat

Ansprüche 33 bis 34 und teilweise 35 bis 38:

Erzeugnis nach Gegenstand 12, bei

Claims 6,8-21

A compound, according to Claim 1 or 5, having formula I, insofar as $XC_2H_2<$ represents a 7-oxa-bicyclo (2,2,1) heptane ring system

Claims 6,8-21

A compound, according to Claim 1 or 5, having formula I, insofar as $CX_2H_2<$ (correctly: $XC_2H_2<$) represents a 7-oxa-bicyclo (2,2,1) hept-2Z-ene ring system

Claims 6-24

A compound, according to Claim 1 or 5, having formula I, insofar as $XC_2H_2<$ represents a bicyclo (2,2,2) octane ring system

Claims 6-24

A compound, according to Claim 1 or 5, having formula I, insofar as $XC_2H_2<$ represents a bicyclo (2,2,2) oct-2Z-ene ring system

Claims 6,8-21

A compound, according to Claim 1 or 5, having formula I, insofar as $CX_2H_2<$ (correctly: $XC_2H_2<$) represents a 6,6-dimethyl-bicyclo (3,1,1) heptane ring system

Claims 6,8-21

A compound, according to Claim 1 or 5, having formula I, insofar as $XC_2H_2<$ represents a cyclohexene ring system

Claims 6,8-21

A compound, according to Claim 1 or 5, having formula I, insofar as $XC_2H_2<$ represents a cyclohexane ring system

Claims 6,8-21

A compound, according to Claim 1 or 5, having formula I, insofar as $XC_2H_2<$ represents a hydroxycyclopentane ring system

Claims 26-29,32 and partly 35-37 as far as dependent from Claims 26 and 32:

A product comprising a thromboxane antagonist compound and one or both of a hormonal therapy agent and a cytotoxic agent for simultaneous, separate or sequential use in the treatment of hormone-dependent neoplasias, a pharmaceutical composition and a kit, comprising such a product

Claims 33-34 and partly 35-38:

A product according to subject 12, in which the compound has the formula I as defined in subject 2

Claims 33-34 and partly 35-38:

A product according to subject 12, in

Revendications 6, 8-21

Composé selon l'une des revendications 1 ou 5, caractérisé en ce qu'il répond à la formule I, $XC_2H_2<$ représentant un système à cycle de 7-oxa-bicyclo (2,2,1) heptane.

Revendications 6, 8-21

Composé selon l'une des revendications 1 ou 5, caractérisé en ce qu'il répond à la formule I, $CX_2H_2<$ (en réalité: $XC_2H_2<$) représentant un système à cycle de 7-oxa-bicyclo (2,2,1) hept-2Z-ène.

Revendications 6-24

Composé selon l'une des revendications 1 ou 5, caractérisé en ce qu'il répond à la formule I, $XC_2H_2<$ représentant un système à cycle de bicyclo (2,2,2) octane.

Revendications 6-24

Composé selon l'une des revendications 1 ou 5, caractérisé en ce qu'il répond à la formule I, $XC_2H_2<$ représentant un système à cycle de bicyclo (2,2,2) oct-2Z-ène.

Revendications 6,8-21

Composé selon l'une des revendications 1 ou 5, caractérisé en ce qu'il répond à la formule I, $CX_2H_2<$ (en réalité: $XC_2H_2<$) représentant un système à cycle de 6,6-diméthyl-bicyclo (3,1,1) heptane.

Revendications 6,8-21

Composé selon l'une des revendications 1 ou 5, caractérisé en ce qu'il répond à la formule I, $XC_2H_2<$ représentant un système à cycle de cyclohexane.

Revendications 6,8-21

Composé selon l'une des revendications 1 ou 5, caractérisé en ce qu'il répond à la formule I, $XC_2H_2<$ représentant un système à cycle de cyclohexane.

Revendications 6,8-21

Composé selon l'une des revendications 1 ou 5, caractérisé en ce qu'il répond à la formule I, $XC_2H_2<$ représentant un système à cycle d'hydroxycyclopentane.

Revendications 26-29,32 et partiellement 35-37 pour autant qu'elles dépendent des revendications 26 et 32.

Produit comprenant un composé antagoniste du thromboxane et un agent de thérapie hormonale ou un agent cytotoxique ou les deux, pour un usage simultané, séparé ou séquentiel dans le traitement de néoplasies hormono-dépendantes; une composition pharmaceutique et un "kit" comprenant un tel produit.

Revendications 33-34 et partiellement 35-38

Produit selon l'objet 12, dans lequel le composé répond à la formule I telle que définie dans l'objet 2.

Revendications 33-34 et partiellement 35-38

Produit selon l'objet 12, dans lequel

dem die Verbindung die in Gegenstand 3 definierte Formel I hat

Ansprüche 33 bis 34 und teilweise 35 bis 38:

Erzeugnis nach Gegenstand 12, bei dem die Verbindung die in Gegenstand 4 definierte Formel I hat

Ansprüche 33 bis 34 und teilweise 35 bis 38:

Erzeugnis nach Gegenstand 12, bei dem die Verbindung die in Gegenstand 5 definierte Formel I hat

Ansprüche 33 bis 34 und teilweise 35 bis 38:

Erzeugnis nach Gegenstand 12, bei dem die Verbindung die in Gegenstand 6 definierte Formel I hat

Ansprüche 33 bis 34 und teilweise 35 bis 38:

Erzeugnis nach Gegenstand 12, bei dem die Verbindung die in Gegenstand 7 definierte Formel I hat

Ansprüche 33 bis 34 und teilweise 35 bis 38:

Erzeugnis nach Gegenstand 12, bei dem die Verbindung die in Gegenstand 8 definierte Formel I hat

Ansprüche 33 bis 34 und teilweise 35 bis 38:

Erzeugnis nach Gegenstand 12, bei dem die Verbindung die in Gegenstand 9 definierte Formel I hat

Ansprüche 33 bis 34 und teilweise 35 bis 38:

Erzeugnis nach Gegenstand 12, bei dem die Verbindung die in Gegenstand 10 definierte Formel I hat

Ansprüche 33 bis 34 und teilweise 35 bis 38:

Erzeugnis nach Gegenstand 12, bei dem die Verbindung die in Gegenstand 11 definierte Formel I hat

Es wurden zusätzliche Gebühren in Höhe von insgesamt 13 209 GBP angefordert; in der Aufforderung wurden die oben genannten Feststellungen jedoch nicht begründet.

III. Am 2. Mai 1986 ging von der Anmelderin ein Beleg über die Entrichtung aller in der oben genannten Aufforderung bezeichneten zusätzlichen internationalen Recherchegebühren zusammen mit einem Widerspruch gemäß Regel 40.2 (c) PCT ein. Der Widerspruch wurde damit begründet, daß die geltenden Ansprüche alle auf eine einzige erfinderische Idee gerichtet seien und daß die in der Aufforderung angegebenen verschiedenen Gegenstände besondere Ausführungsarten dieser einen Erfindung und nicht verschiedene Erfindungen seien. Die Erfindung beruhe nämlich auf der Entdeckung, daß alle als Thromboxan-Antagonisten wirksamen Verbindungen auch zur Behandlung von hormonbedingter Neoplasie eingesetzt werden könnten. Der erste in der Aufforderung bezeichnete Gegenstand beanspruche diese zweite medizinische Indikation auf verschiedene Arten; der zwölfte Gegenstand beanspruche dieselbe Indikation in Verbindung mit einem oder zwei weiteren Wirkstoffen; die übrigen Ge-

which the compound has the formula I as defined in subject 3

Claims 33-34 and partly 35-38:

A product according to subject 12, in which the compound has the formula I as defined in subject 4

Claims 33-34 and partly 35-38:

A product according to subject 12, in which the compound has the formula I as defined in subject 5

Claims 33-34 and partly 35-38:

A product according to subject 12, in which the compound has the formula I as defined in subject 6

Claims 33-34 and partly 35-38:

A product according to subject 12, in which the compound has the formula I as defined in subject 7

Claims 33-34 and partly 35-38:

A product according to subject 12, in which the compound has the formula I as defined in subject 8

Claims 33-34 and partly 35-38:

A product according to subject 12, in which the compound has the formula I as defined in subject 9

Claims 33-34 and partly 35-38:

A product according to subject 12, in which the compound has the formula I as defined in subject 10

Claims 33-34 and partly 35-38:

A product according to subject 12, in which the compound has the formula I as defined in subject 11

Additional fees in the total amount of GBP 13,209 were said to be required; however, the Invitation did not specify the reasons for its afore-said findings.

III. On 2 May 1986 a voucher for the settlement of all the additional International Search Fees identified in the above-referred Invitation was received from the Applicants, together with a protest in accordance with Rule 40.2(c) PCT. According to the reasons of this protest the claims on file are all directed to a single inventive concept, the various subjects specified in the Invitation being directed to particular embodiments of the one invention, rather than to different inventions. More particularly, the invention arises from the finding that any compound having thromboxane antagonist activity is also of value in the treatment of hormone-dependant neoplasias. The first subject identified in the Invitation claims this second medical use in different ways; the twelfth subject claims the same use in conjunction with the use of one or both of two additional agents; and the remaining subjects specify thromboxane antagonist compounds of particular interest for use in the invention, all belonging to one and the same class

le composé répond à la formule I telle que définie dans l'objet 3.

Revendications 33-34 et partiellement 35-38

Produit selon l'objet 12, dans lequel le composé répond à la formule I telle que définie dans l'objet 4.

Revendications 33-34 et partiellement 35-38

Produit selon l'objet 12, dans lequel le composé répond à la formule I telle que définie dans l'objet 5.

Revendications 33-34 et partiellement 35-38

Produit selon l'objet 12, dans lequel le composé répond à la formule I telle que définie dans l'objet 6.

Revendications 33-34 et partiellement 35-38

Produit selon l'objet 12, dans lequel le composé répond à la formule I telle que définie dans l'objet 7.

Revendications 33-34 et partiellement 35-38

Produit selon l'objet 12, dans lequel le composé répond à la formule I telle que définie dans l'objet 8.

Revendications 33-34 et partiellement 35-38

Produit selon l'objet 12, dans lequel le composé répond à la formule I telle que définie dans l'objet 9.

Revendications 33-34 et partiellement 35-38

Produit selon l'objet 12, dans lequel le composé répond à la formule I telle que définie dans l'objet 10.

Revendications 33-34 et partiellement 35-38

Produit selon l'objet 12, dans lequel le composé répond à la formule I telle que définie dans l'objet 11.

Il était notifié que les taxes additionnelles exigées s'élevaient à 13 209 GBP; toutefois, l'invitation ne précisait pas les raisons ayant conduit aux conclusions précitées.

III. Le 2 mai 1986, parvenait à l'Office un document justificatif attestant le règlement par les déposants de toutes les taxes de recherche internationale additionnelles mentionnées dans la susdite invitation, assorti d'une réserve conformément à la règle 40.2 c) PCT. D'après les motifs de cette réserve, les revendications au dossier se rattacheraient toutes à un concept inventif unique, les différents objets précisés dans l'invitation concernant des modes de mise en oeuvre particuliers d'une seule invention, et non pas différentes inventions. Plus particulièrement, l'invention découlerait de la découverte que tout composé ayant une activité d'antagoniste du thromboxane est aussi intéressant pour le traitement des néoplasies hormono-dépendantes. Le premier objet mentionné dans l'invitation revendiquerait cette deuxième application thérapeutique de différentes manières; le douzième objet revendiquerait la même application conjointement avec l'utilisation de deux agents additionnels ou de l'un d'entre eux; quant aux objets

genstände spezifizierten Thromboxan-Antagonist-Verbindungen, die für die erfindungsgemäße Anwendung besonders wichtig seien; sie gehörten alle ein und der selben Verbindungsklasse an, die durch die Formel I des Anspruchs 6 definiert sei.

Entscheidungsgründe

1. Gemäß Artikel 154 (3) EPÜ und Artikel 9 der Vereinbarung zwischen der WIPO und der EPO sind die Beschwerdekammern des EPA für Entscheidungen über Widersprüche von Anmeldern gegen die vom EPA nach Artikel 17 (3) a) PCT festgesetzten zusätzlichen Gebühren zuständig (ABl. EPA 1978, 249). Der Widerspruch ist nach Regel 40.2 c) PCT zulässig, weil die Anmelderin die zusätzlichen Gebühren unter Widerspruch gezahlt und diesem die Gründe dafür beigefügt hat, daß die internationale Anmeldung das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung erfülle.

2. Die ISA weist in ihrer Aufforderung darauf hin, daß die darin genannten 22 Gegenstände ihres Erachtens eine Gruppe von Erfindungen seien, die nicht so zusammenhängen, daß sie eine einzige allgemeine erfinderische Idee verwirklichten. Entgegen der Regel 40.1 PCT enthält die Aufforderung jedoch keine Begründung der obigen Feststellung.

3. Diese Kammer und eine andere Beschwerdekammer des EPA haben bereits entschieden (in den Sachen W 04/85 vom 22. April 1986 und W 07/86 vom 6. Juni 1986), daß eine Aufforderung nach Artikel 17 (3) a) und Regel 40.1 PCT rechtlich nur wirksam ist, wenn sie eine Begründung enthält.

4. Im vorliegenden Fall enthält zwar die Akte eine ausführliche Erläuterung zur Frage der Einheitlichkeit der Erfindung. In Regel 40.1 PCT heißt es jedoch ausdrücklich, daß "in der Aufforderung ... die Gründe ... anzugeben" sind (Hervorhebung hinzugefügt). Es genügt also nicht, wenn Erklärungen (oder gar eine volle Begründung) so gegeben werden, daß der Anmelder vor Einlegung seines Widerspruchs davon nicht Kenntnis nehmen kann. Nach Auffassung der Kammer dient die von der ISA verlangte Begründung nicht oder zumindest nicht in erster Linie dazu, der Kammer den Sachverhalt verständlicher zu machen oder ihr die Arbeit zu erleichtern; sie ist vielmehr für den Anmelder wesentlich, damit er sich eine Meinung darüber bilden kann,

(i) ob und in welchem Umfang ein Widerspruch aussichtsreich und deshalb überhaupt lohnend erscheint und

(ii) welche Argumente er zur Begründung seines Widerspruchs anführen könnte, um die Gründe der ISA zu entkräften.

Erklärungen - wie überzeugend sie auch sein mögen - können dem Anmelder nicht bei der Meinungsbildung helfen, wenn er davon keine

of compounds, defined by formula (I) of Claim 6.

Reasons for the Decision

1. Pursuant to Art. 154(3) EPC and Art. 9 of the agreement between WIPO and the EPO, the Boards of Appeal of the EPO are responsible for deciding on protests made by Applicants against additional search fees charged by the EPO under Art. 17(3)(a) PCT (OJ EPO 4/1978, 249). The protest is admissible under Rule 40.2(c) PCT because the Applicants have paid the additional fees under protest and have added to the protest reasons according to which the international application complies with the unity requirements.

2. The ISA has made clear in its Invitation that it considers the 22 subjects specified therein as a group of inventions not so linked as to form a single general inventive concept. Contrary to Rule 40.1 PCT, however, it failed to specify, in the Invitation, the reasons for its above finding.

3. This Board and another Appeal Board of the EPO have already decided (W 04/85 of 22 April 1986 and W 07/86 of 6 June 1986) that indicating of reasons in an Invitation pursuant to Art. 17, para. 3, lit. a, and Rule 40.1 PCT is an essential prerequisite for such an Invitation to be legally effective.

4. It is true that in the present case the file contains a detailed explanatory statement to the point of unity. However, Rule 40.1 PCT expressly states that "**the Invitation...** shall specify the reasons ..." (emphasis added). It is thus insufficient if explanations (or even full reasons) are given in such a way that the Applicants have no opportunity to take note thereof before formulating their protest. In the Board's view, the requirement for the ISA to give reasons does not, or at least not in the first line, serve the better understanding or convenience of the Board, but is essential for the Applicants so that they can form an opinion:

(i) whether and to what extent any protest has a reasonable chance of success and is therefore at all worthwhile; and

(ii) what arguments from their side might be suitable as reasons accompanying their protest so as to prevail over the ISA's reasons.

Explanations, however cogent, which the Applicants have no opportunity to see cannot help them in forming their opinion and are, therefore, not

restants, ils spécifieraient des composés antagonistes du thromboxane présentant un intérêt particulier pour une application dans l'invention, tous faisant partie d'une seule et même classe de composés, définie par la formule (I) de la revendication 6.

Motifs de la décision

1. En vertu de l'art. 154(3) CBE et de l'art. 9 de l'accord entre l'OMPI et l'OEB, il incombe aux Chambres de recours de l'OEB de statuer sur les réserves faites par les demandeurs à l'encontre de taxes de recherche additionnelles exigées par l'Office sur la base de l'art. 17.3)a) PCT (J.O. de l'OEB 4/1978, p. 249). Dans le cas d'espèce, la réserve est recevable en vertu de la règle 40.2 c) PCT, puisque les déposants ont payé les taxes additionnelles faisant l'objet de la réserve et qu'ils ont joint une déclaration motivée tendant à démontrer que la demande internationale remplit la condition d'unité de l'invention.

2. L'Administration a bien précisé dans son invitation qu'elle considère que les 22 objets qui y sont désignés forment un groupe d'inventions *non liées* entre elles de façon à former un concept inventif général unique. Toutefois, contrairement à la règle 40.1 PCT, elle a omis d'indiquer dans l'invitation les raisons de ce point de vue.

3. La Chambre et une autre Chambre de recours de l'OEB ont déjà dit (cf. décisions W 04/85 du 22 avril 1986 et W 07/86 du 6 juin 1986) que l'indication des raisons dans une invitation émise conformément à l'art. 17.3) a) et à la règle 40.1 PCT constitue un préalable essentiel à l'effet juridique produit par une telle invitation.

4. Dans le présent cas, le dossier contient, il est vrai, un rapport explicatif détaillé sur la question d'unité de l'invention. Cependant la règle 40.1 PCT énonce expressément que "**l'invitation** (mot souligné par la Chambre) ... doit indiquer les raisons ...". Il n'est donc pas suffisant que des explications (ou même des raisons amplement développées) soient données de manière telle que les demandeurs n'aient pas l'occasion d'en prendre connaissance avant de formuler leur réserve. La Chambre est d'avis que l'exigence selon laquelle l'Administration doit motiver son point de vue n'a pas pour but essentiel d'apporter plus de clarté ou de commodité à la Chambre elle-même, mais bien de permettre aux déposants de se forger une opinion quant au fait de savoir:

1° si et dans quelle mesure une quelconque réserve a une chance raisonnable de succès et vaut donc la peine d'être formulée;

2° quels arguments pourraient accompagner leur réserve de façon à l'emporter sur les motifs de l'Administration.

Des explications, aussi convaincantes soient-elles, mais dont les déposants n'ont pas l'occasion de prendre connaissance, ne sauraient aider ceux-

Kenntnis erlangt; sie können daher eine Begründung in der Aufforderung nicht ersetzen.

5. Aus ähnlichen Überlegungen heraus kann sich die Kammer nicht mit der Praxis der ISA einverstanden erklären, dem Anmelder im Rahmen des PCT-Systems die Recherchenergebnisse nicht mitzuteilen, die einen Einwand wegen mangelnder Einheitlichkeit *a posteriori* nach sich ziehen. Diese Praxis verstößt zumindest insoweit eindeutig gegen Artikel 113(1) EPU, als die Aufforderung nach Artikel 17(3) a) PCT keine Begründung enthält. Das Recht auf Begründung ist ein Grundrecht, das dem Anmelder auch im PCT-System nicht verwehrt werden darf.

6. Da die Aufforderung keine Begründung enthält, muß nunmehr geprüft werden, ob der vorliegende Fall so einfach ist, daß die bloße Aufzählung der Gegenstände zum Nachweis mangelnder Einheitlichkeit ausreicht.

6.1. Entsprechend der Aufforderung enthält die Anmeldung 22 verschiedene Erfindungen. Zwar ist nicht ganz auszuschließen, daß es Patentanmeldungen mit derart vielen unzusammenhängenden Erfindungen gibt; die allgemeine Erfahrung lehrt jedoch, daß dies doch sehr unwahrscheinlich ist und nur selten vorkommt. Wenn eine erste Prüfung der Einheitlichkeit zu einem derart unwahrscheinlichen Ergebnis gelangt, so ist vor Ausstellung der Aufforderung eine sorgfältige Überprüfung geboten.

6.2. Die der Erfindung zugrunde liegende, in der Einführung zur Beschreibung genannte Aufgabe, von der die ISA bei ihren Überlegungen ausgehen muß, besteht darin, neue (zusätzliche) Mittel zur Bekämpfung von hormonbedingter Neoplasie bereitzustellen. Zur Lösung dieser Aufgabe wird in den Ansprüchen 1, 2 und 5 - mit jeweils anderen Worten - eine zweite therapeutische Anwendung für bestimmte, durch einen biologischen Parameter definierte Verbindungen vorgeschlagen. Anspruch 6 und die abhängigen Ansprüche 7 bis 25 sind auf eine Verbindungsklasse gerichtet, die durch Strukturparameter definiert ist und offensichtlich unter die Kategorie von Verbindungen fällt, deren Verwendung in den Ansprüchen 1, 2 und 5 beansprucht wird. Zweifellos ist in diesem Stadium mangels einer ausführlichen Begründung nicht erkennbar, weshalb diese Verbindungen (also die Ansprüche 6 bis 25) nicht zur Lösung derselben Aufgabe beitragen sollten wie die Ansprüche 1, 2 und 5.

6.3 Selbst wenn die Ansprüche 1, 2 und 5 - z. B. wegen mangelnder Neuheit gestrichen würden, wäre ohne ausführliche gegenteilige Begründung nicht ersichtlich, weshalb die durch Anspruch 6 definierte Verbindungsklasse nicht dieselbe Aufgabe lösen sollte, nämlich die Bereitstellung verbesserter Verbindungen zur Bekämpfung bestimmter Formen der Neoplasie. Die in Formel I des Anspruchs 6 mit dem Buchstaben X bezeichneten Strukturen unterscheiden sich nicht so stark voneinander, daß sie ohne eine ausführ-

a sufficient substitute for the missing reasons in the Invitation.

5. On the basis of essentially the same considerations, the Board cannot agree with a practice of the ISA according to which, in the framework of the PCT system, the results of searches leading to *a posteriori* unity objections are not communicated to the applicants. Such a practice clearly contravenes Article 113(1) EPC at least insofar as the Invitation pursuant to Article 17(3)(a) PCT contains no reasons. Entitlement to reasons is a fundamental right which therefore cannot be denied under the PCT system.

6. There being no reasons given in the Invitation, it remains to be seen whether the present case is an exceptionally simple one, in which the mere enumeration of subjects is sufficient to prove lack of unity:

6.1. According to the Invitation the application comprises 22 different inventions. While the existence of patent applications with such a high number of separate, non-interrelated inventions cannot be ruled out completely, general experience teaches that this is extremely unlikely and thus rare. In cases where a provisional unity evaluation leads to such an unlikely result, this warrants particular care before issuing the Invitation.

6.2. The problem of the invention as pointed out in the introduction to the specification and which has to serve as the basis for the ISA's considerations, is to propose novel (additional) means to combat hormone-dependent neoplasias. As a solution, Claims 1, 2 and 5 propose - in differing terms - a second therapeutical use for certain compounds defined by a biological parameter. Claim 6 and the dependant Claims 7 to 25 are directed to a class of compounds defined by structural parameters and apparently failing in the category of the compounds whose use is claimed in Claims 1, 2 and 5. Certainly at this stage, in the absence of detailed reasons to the contrary, it cannot be seen why these compounds (thus Claims 6 to 25) could not contribute to the solution of the same problem as Claims 1, 2 and 5.

6.3. Even supposing that Claims 1, 2 and 5 should fall - e. g. for lack of novelty - it could not be seen, without detailed reasons to the contrary, why the class of compounds defined by Claim 6 could not solve one and the same problem, viz. that of providing improved compounds for combatting certain neoplasias. The structures represented by the symbol X in formula (I) of Claim 6 are not so different either that, absent detailed justification, they can be recognised as lacking unity. Thus, without detailed reasons, it can-

ci à se faire une opinion et ne suffisent donc pas à remplacer les motifs qui font défaut dans l'invitation.

5. Se fondant pour l'essentiel sur les mêmes considérations, la Chambre ne saurait approuver une pratique de l'Administration selon laquelle, dans le cadre du système du PCT, les résultats de recherches conduisant à des objections d'unité *a posteriori* ne sont pas communiqués aux déposants. Une telle pratique va à l'évidence à l'encontre de l'art. 113(1) CBE du moins dans la mesure où l'invitation selon l'art. 17.3) a) PCT ne comporte pas de raisons. Le droit de connaître les raisons qui ont donné lieu à l'invitation constitue un droit fondamental qui ne peut pas être dénié dans le cadre du système PCT.

6. Sachant qu'aucune raison ne figure dans l'invitation, il reste à examiner si le cas d'espèce est un cas exceptionnellement simple, dans lequel la simple énumération des objets suffit à établir le défaut d'unité de l'invention:

6.1 D'après l'invitation, la demande comporte 22 inventions différentes. Bien qu'on ne puisse pas totalement écarter l'existence de demandes de brevet ayant un nombre aussi élevé d'inventions séparées, sans lien entre elles, l'expérience générale enseigne que de tels cas sont très peu probables et donc rares. Ceux où une appréciation provisoire de l'unité conduit à un résultat aussi improbable méritent qu'on leur accorde une attention particulière avant que d'émettre l'invitation.

6.2 Le problème que l'invention se propose de résoudre, tel qu'il ressort de l'introduction de la description et sur lequel doivent se fonder les considérations de l'Administration consiste à proposer des moyens additionnels nouveaux pour lutter contre les néoplasies hormono-dépendantes. A titre de solution, les revendications 1, 2 et 5 proposent - en des termes différents - une deuxième application thérapeutique pour certains composés définis par un paramètre biologique. La revendication 6 et les revendications dépendantes 7 à 25 concernent une classe de composés définis par des paramètres structuraux et rentrant apparemment dans la catégorie des composés dont l'application fait l'objet des revendications 1, 2 et 5. Il est certain qu'à ce stade, en l'absence de motifs circonstanciés démontrant le contraire, on ne voit pas pourquoi ces composés (et donc les revendications 6 à 25) ne pourraient pas contribuer à la résolution du même problème que les revendications 1, 2 et 5.

6.3 A supposer même que les revendications 1, 2 et 5 soient rejetées - par exemple pour défaut de nouveauté - on ne pourrait pas saisir, en l'absence de motifs circonstanciés démontrant le contraire, pourquoi la classe de composés définie dans la revendication 6 ne pourrait pas résoudre un seul et même problème, à savoir celui de fournir des composés améliorés pour la lutte contre certaines néoplasies. Les structures représentées par le symbole X dans la formule (I) de la revendication 6 ne sont pas non plus si différentes

liche Begründung als uneinheitlich erkennbar wären. Ohne ausführliche Begründung ist daher nicht ersichtlich, weshalb die Gegenstände 2 bis 11, wie in der Aufforderung angegeben, uneinheitlich sein sollten.

6.4. Der in der Aufforderung genannte Gegenstand 12 bezieht sich im wesentlichen auf die in den Ansprüchen 1, 2 und 5 beanspruchte Anwendung in Verbindung mit der Verwendung eines oder zweier weiterer Wirkstoffe. Auch hier ist ohne eine ausführliche Begründung des Gegenteils nicht ersichtlich, weshalb die Verwendung eines Wirkstoffes in Verbindung mit einem zweiten und/oder dritten nicht zur Lösung derselben Aufgabe wie die alleinige Verwendung des ersten Wirkstoffes beitragen sollte.

6.5. Für die Gegenstände 13 bis 22 gelten die Ausführungen unter Nr. 6.3 entsprechend.

6.6. Zusammenfassend ist festzustellen, daß nach Auffassung der Kammer kein einfach gelagerter Fall vorliegt, bei dem die bloße Aufzählung der Gegenstände auch ohne ausführliche Begründung ganz oder teilweise genügt, um eine mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung nachzuweisen.

7. Der Aufforderung fehlt demnach die rechtliche Grundlage, weil sie gegen Regel 40.1 in Verbindung mit Regel 13.1 PCT verstößt; sie ist somit rechtlich unwirksam. Die zusätzlichen Recherchegebühren können deshalb nicht einbehalten werden.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Rückzahlung der zusätzlichen Recherchegebühren wird angeordnet.

not be seen why subjects 2 to 11 as specified in the invitation should lack unity relative to one another.

6.4. Subject 12 as specified in the Invitation relates substantially to the use claimed in Claims 1, 2 and 5 in conjunction with the use of one or two additional agents. Again, without detailed reasons to the contrary, it cannot be seen why the use of a first agent in conjunction with a second and/or third agent could not contribute to the solution of the same problem as the use of the said first agent alone.

6.5. To subjects 13 to 22 is applicable, *mutatis mutandis*, what has been said in sub-paragraph 6.3 above.

6.6. In summary, the Board fails to see a simple case in which the mere enumeration of subjects, wholly or in part, could sufficiently demonstrate lack of unity even in the absence of detailed reasons.

7. Accordingly, the Invitation lacks legal basis, because it contravenes Rule 40.1 read in conjunction with Rule 13.1 PCT, and thus cannot have any legal effect. Therefore the additional search fees cannot be retained.

Order

For these reasons, it is decided that:

Refund of the additional search fees is ordered.

qu'en l'absence de justification détaillée, on puisse les taxer de défaut d'unité. Aussi, des motifs circonstanciés faisant défaut, il n'est pas possible de comprendre pourquoi aucun lien n'existerait entre les objets 2 à 11 mentionnés dans l'invitation.

6.4 L'objet 12 précisé dans l'invitation concerne en substance l'application faisant l'objet des revendications 1, 2 et 5 conjointement avec l'utilisation d'un ou deux agents additionnels. Là encore, sans motifs circonstanciés démontrant le contraire, on ne voit pas pourquoi l'utilisation d'un premier agent en combinaison avec un deuxième ou un troisième agent ou avec les deux ne pourrait pas contribuer à la résolution du même problème que l'utilisation du seul premier agent.

6.5 Ce qui a été dit au point 6.3 s'applique, *mutatis mutandis*, aux objets 13 à 22.

6.6 En résumé, la Chambre estime qu'il ne s'agit pas d'un cas simple dans lequel l'énumération des objets, en totalité ou en partie, pourrait apporter une démonstration suffisante du défaut d'unité de l'invention, même en l'absence de motifs détaillés.

7. En conséquence, l'invitation manque de base légale, car elle enfreint la règle 40.1, considérée conjointement avec la règle 13.1 PCT, et ne saurait donc produire un effet juridique. Il s'ensuit que les taxes de recherche additionnelles ne peuvent pas être retenues.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

Les taxes de recherche additionnelles seront remboursées au déposant.

**Entscheidung der
Technischen
Beschwerdekammer 3.3.1
vom 1. Juli 1985
T 173/83*)
(Übersetzung, gekürzte
Fassung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: K. Jahn
Mitglieder: P. Lançon
M. Prélot

**Patentinhaber/Beschwerdeführer:
SA de Télécommunications
Einsprechender/Beschwerdegegner:
I. Kabel- und LackdrahtfabrikerGmbH
II. Siemens AG**

**Stichwort:
Antioxidans/TELECOMMUNICATIONS**

Artikel: 55 (1) a), 56 EPÜ

**Kennwort: "erfinderische Tätigkeit -
Neuheit einer Aufgabe - Relevanz" -
"unschädliche Offenbarungen" -
offensichtlicher Mißbrauch zum
Nachteil des Anmelders (verneint)" -
"Beginn der Frist nach Artikel 55 (1)
EPÜ"**

Leitsatz

*Ein offensichtlicher Mißbrauch im Sinne des Artikels 55 (1) a) EPÜ liegt vor, wenn der Dritte ohne Genehmigung in Schädigungsabsicht oder in Kenntnis seiner Nichtberechtigung unter Inkaufnahme eines Nachteils für den Erfinder oder unter Verletzung eines Vertrauensverhältnisses gehandelt hat. **)*

Sachverhalt und Anträge

I. Auf die am 6. Dezember 1978 eingereichte europäische Patentanmeldung Nr. 78 400 218.0, für die die Priorität einer französischen Voranmeldung vom 6. Dezember 1977 in Anspruch genommen wurde, wurde am 14. Oktober 1981 das europäische Patent Nr. 0 002 418 erteilt. ...

II. Die Einsprechenden haben am 18. Mai 1982 bzw. 11. Juni 1982 gegen das europäische Patent Einspruch eingelegt und seinen Widerruf wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit beantragt.

Die Einspruchsgründe stützen sich auf eine bereits in der Patentschrift genannte Druckschrift,

(1) die Entgegenhaltung FR-A-2 297 713 bzw. die korrespondierende deutsche Druckschrift DE-A-2 601 249,

**Decision of Technical Board
of Appeal 3.3.1
dated 1 July 1985
T 173/83*)
(Translation, abridged version)**

Composition of the Board:

Chairman: K. Jahn
Members: P. Lançon
M. Prélot

**Patent proprietor/Appellant:
SA de Télécommunications
Opponent/Respondent: I. Kabel- und
Lackdrahtfabriken GmbH
II. Siemens AG**

**Headword:
Antioxidant/TELECOMMUNICATIONS**

Article: 55(1)(a), 56 EPC

**Keyword: "Inventive step" -
"Novelty of a problem - Pertinence" -
"Non-prejudicial disclosures" -
"Evident abuse in relation to the
Applicant (denied)" -
"Commencement of the period
specified in Article 55(1) EPC"**

Headnote

*Within the meaning of Article 55(1) (a) EPC, there would be evident abuse if it emerged clearly and unquestionably that a third party had not been authorised to communicate to other persons the information received. Thus there is abuse not only when there is the intention to harm, but also when a third party acts in such a way as to risk causing harm to the inventor, or when this third party fails to honour the declaration of mutual trust linking him to the inventor. **)*

Summary of Facts and Submissions

I. European patent No. 0 002 418 was granted on 14 October 1981 following European patent application No. 78 400 218.0, filed on 6 December 1978 and claiming priority from an earlier French application dated 6 December 1977. ...

II. On 18 May 1982, the opponents filed opposition to the European patent and on 11 June 1982 requested that it be revoked as lacking inventive step.

The grounds for opposition were based on the document already cited in the granted patent

(1) FR-A-2 297 713, or its German equivalent DE-A-2 601 249,

**Décision de la Chambre de
recours technique 3.3.1, en
date du 1er juillet 1985
T 173/83*)
(Texte officiel, abrégé)**

Composition de la Chambre:

Président: K. Jahn
Membres: P. Lançon
M. Prélot

**Titulaire du brevet/requérant:
SA de Télécommunications
Opposant/requérant: I. Kabel- und
Lackdrahtfabriken GmbH
II. Siemens AG**

**Référence: Anti-
oxydant/TELECOMMUNICATIONS**

Article: 55(1)a), 56 CBE

**Mot clé: "Activité inventive" -
"Nouveauté d'un problème -
Pertinence" - "Divulgations non
opposables" - "Abus évident à l'égard
du demandeur" - "Point de départ du
délai visé à l'article 55(1) CBE"**

Sommaire

*Au sens de l'article 55(1)a) CBE, il y aurait abus évident s'il apparaissait de manière claire et indubitable qu'un tiers n'avait pas été autorisé à communiquer à d'autres personnes l'information reçue. Ainsi, il y a abus non seulement lorsqu'il y a intention de nuire, mais lorsqu'un tiers agit en prenant le risque de causer un préjudice à l'inventeur, ou encore lorsque ce tiers ne respecte pas le contrat de confiance qui le liait à l'inventeur. **)*

Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen n° 78 400 218.0, déposée le 6 décembre 1978, pour laquelle a été revendiquée la priorité d'une demande antérieure française du 6 décembre 1977, a donné lieu le 14 octobre 1981 à la délivrance du brevet européen n° 0 002 418...

II. Les opposantes ont formé opposition au brevet européen et requis sa révocation pour défaut d'activité inventive, respectivement le 18 mai 1982 et le 11 juin 1982.

Les motifs de l'opposition s'appuyaient sur le document déjà cité dans le brevet délivré

(1) FR-A-2 297 713, ou son correspondant allemand DE-A-2 601 249,

*) Die Entscheidung wird hier nur auszugsweise wiedergegeben. Eine Kopie der ungekürzten Entscheidung in der Verfahrenssprache ist beim Referat 4.5.1 (EPA-Bibliothek München) gegen eine Fotokopiergebühr von 1,30 DEM pro Seite erhältlich.

**) Die Frage, ob die in Artikel 55 (1) EPÜ vorgesehene Frist von sechs Monaten vom Einreichungstag und nicht vom Prioritätstag an zu berechnen ist, wurde von der Kammer offengelassen.

*) This is an abridged version of the Decision. A copy of the full text in the language of proceedings may be obtained from Dept. 4.5.1 (EPO Library in Munich) on payment of a photocopying fee of DEM 1.30 per page.

**) The Board left open the question of whether the six-month period provided for in Article 55(1) EPC should be calculated from the date of filing, not the date of priority.

*) Seul un extrait de la décision est publié. Une copie de la décision complète dans la langue de la procédure peut être obtenue auprès du service 4.5.1 (bibliothèque de l'OEB à Munich) moyennant versement d'une taxe de photocopie de 1,30 DEM par page.

**) La Chambre a laissé en suspens la question de savoir si le délai prévu par l'article 55 (1) CBE part de la date de dépôt de la demande et non de la date de priorité.

sowie auf einen neuen, aus den folgenden Entgegenhaltungen hervorgehenden Stand der Technik:

(2) eine Firmenschrift der Firma Ashland Chemicals, Technical Data "CAO-4 and CAO-6 Antioxidants" vom Juni 1968,

(3) ein Schreiben der Firma Göbel und Pfrengle GmbH & Co. KG, Chemiekunststoffe KG, Bingen, vom 7. November 1977 mit beiliegendem Merkblatt "Antioxydant PO".

III. Mit Entscheidung vom 16. August 1983 hat die Einspruchsabteilung das angefochtene Patent mit der Begründung widerrufen, daß es gegenüber dem aus den Entgegenhaltungen 1 bis 3 bekannten Stand der Technik keine erfinderische Tätigkeit aufweise.

IV. Die Patentinhaberin hat gegen diese Entscheidung Beschwerde eingelegt. ...

VI. ...

Nach Auffassung der Beschwerdeführerin hätte die Entgegenhaltung 3, auf die die Einspruchsabteilung den Widerruf gestützt habe, aufgrund des Artikels 55 (1) a) EPÜ nicht entgegengehalten werden dürfen, weil ihre Offenbarung auf einen offensichtlichen Mißbrauch zu ihrem Nachteil zurückgehe.

Außerdem habe sie sich eine neue, noch in keinem früheren Dokument gestellte technische Aufgabe gestellt und diese auch gelöst, indem sie aus einer großen Zahl bekannter Verbindungen eine bestimmte ausgewählt habe.

...

Entscheidungsgründe

...

2. Die erste Instanz hat das Patent im wesentlichen mit der Begründung widerrufen, daß es für den Fachmann naheliegend sei, anhand der Offenbarung der Entgegenhaltung 3 die in dem Verfahren nach der Entgegenhaltung 1 aufgetretenen Schwierigkeiten mit Hilfe des in der Entgegenhaltung 2 beschriebenen Antioxidans zu überwinden.

3. Um die erfinderische Tätigkeit gegenüber diesen drei Entgegenhaltungen würdigen zu können, muß zunächst festgestellt werden, ob diese zum Stand der Technik gehören.

Die Beschwerdeführerin hat unter Berufung auf Artikel 55 (1) a) EPÜ bestritten, daß die Druckschrift 3 entgegengehalten werden dürfe, da die darin enthaltene Offenbarung am 7. November 1977, also weniger als 6 Monate vor Einreichung der prioritätsbegründenden französischen Anmeldung, erfolgt sei und unmittelbar auf einen offensichtlichen Mißbrauch zu ihrem Nachteil zurückgehe (siehe Beschwerdebegründung, II b bis e).

In ihrer Begründung weist die Beschwerdeführerin darauf hin, daß sie seit dem 22. Dezember 1975 wegen der Realisierung der Erfindung mit der Firma Göbel und Pfrengle in geschäftlicher Verbindung stehe. Daß die Firma Göbel und Pfrengle der Firma Kabel- und Lackdrahtfabriken GmbH (Einsprechen-

and on a new state of the art comprising the following documents:

(2) a leaflet from the firm Ashland Chemicals, Technical Data "CAO-4 and CAO-6 Antioxidants", dated June 1968;

(3) a letter from the firm Göbel und Pfrengle GmbH & Co KG, Chemiekunststoffe KG, Bingen, dated 7 November 1977 and enclosing a leaflet entitled "Antioxydant PO".

III. By decision of 16 August 1983, the Opposition Division revoked the contested patent on the grounds of lack of inventive step compared with the state of the art represented by documents (1) to (3).

IV. The patent proprietor lodged an appeal against this decision. ...

VI. ...

According to the appellants, document (3) used by the Opposition Division in deciding to revoke the patent should rightly not have been prejudicial under Article 55(1)(a) EPC since its disclosure was due to an evident abuse in relation to them.

The appellants also asserted that they had submitted a new problem which had not been raised in any previous document and that they had provided a solution to it by selecting one particular compound from among a large number of known compounds.

...

Reasons for the Decision

...

2. The department of first instance revoked the patent, concluding essentially that, in the light of the information disclosed by document (3), it was obvious to the person skilled in the art how to overcome the difficulties encountered in the process as described in (1) by using the antioxidant described in document (2).

3. To assess inventive step on the basis of these three documents it is necessary to ascertain that these belong to the state of the art.

The appellants contested the prejudicial nature of document (3) by virtue of Article 55(1)(a) EPC, since this disclosure was made on 7 November 1977, i.e. less than six months prior to filing of the French application whose priority was claimed, and resulted directly from an evident abuse in relation to the applicant (see statement of grounds II(b) to (e)).

In the statement of grounds the appellants refer to business relations which they had carried on with Göbel und Pfrengle since 22 December 1975 for the final development of the invention. They consider that the fact that Göbel und Pfrengle sent a technical information sheet (the Annex to docu-

ainsi que sur un nouvel état de la technique comprenant les documents suivants:

(2) une notice de la firme Ashland Chemicals, Technical Data "CAO-4 et CAO-6 Antioxydants" de juin 1968;

(3) une lettre de la firme Göbel und Pfrengle GmbH & Co KG, Chemiekunststoffe KG, Bingen, du 7 novembre 1977 avec, en annexe, une notice "Antioxydant PO".

III. Par décision du 16 août 1983, la division d'opposition a révoqué le brevet attaqué en concluant à l'absence d'activité inventive au regard de l'état de la technique représenté par les documents (1) à (3).

IV. La titulaire du brevet a introduit contre cette décision un recours. ...

VI. ...

Selon la requérante, le document (3), utilisé par la division d'opposition pour décider la révocation ne devrait pas être opposable, en vertu de l'article 55(1)a) CBE, du fait que sa divulgation résulte d'un abus évident à son égard.

En outre, la requérante allègue qu'elle a posé un problème nouveau qui n'avait été soulevé dans aucun document antérieur, et qu'elle en a donné la solution en sélectionnant un composé particulier parmi un grand nombre de composés connus

...

Motifs de la décision

...

2. La première instance a révoqué le brevet en concluant, essentiellement, qu'il était évident, pour l'homme de l'art, à la lumière des informations divulguées par le document (3), de surmonter les difficultés rencontrées dans le procédé selon (1) en utilisant l'antioxydant décrit dans le document (2).

3. Pour apprécier l'activité inventive sur la base de ces trois documents, il est nécessaire de s'assurer de leur appartenance à l'état de la technique.

Or, la requérante a contesté l'opposabilité du document (3) en vertu de l'article 55(1)a) CBE, car cette divulgation est intervenue le 7 novembre 1977, c'est-à-dire moins de six mois avant le dépôt de la demande française dont la priorité est revendiquée, et résulterait directement d'un abus évident à son égard (voir exposé des motifs, II b) à e)).

Dans l'exposé des motifs, la requérante fait état de relations commerciales qu'elle a entretenues avec la Société Göbel und Pfrengle, depuis le 22 décembre 1975, pour la mise au point de l'invention. Elle estime que le fait, pour la Société Göbel und Pfrengle, d'avoir communiqué le 7 novembre

de I) am 7. November 1977 ein technisches Merkblatt (Anlage zur Entgegenhaltung 3) übermittelt habe, ohne mit Rücksicht auf das seit drei Jahren zwischen ihnen bestehende, auf eine stillschweigende Geheimhaltungsverpflichtung gegründete Vertrauensverhältnis vorher ihre Zustimmung einzuholen oder ihr diesen Schritt auch nur anzukündigen, stelle ihres Erachtens einen Mißbrauch zu ihrem Nachteil im Sinne des Artikels 55 (1) a) EPÜ dar (s. Beschwerdebeurteilung Nr. II d).

Die Frage des Mißbrauchs ist von den Beteiligten bereits im Einspruchsverfahren erörtert worden. Sie wurde von der Einspruchsabteilung in ihrer Entscheidung vom 16. August 1983 mit der Begründung verneint, daß "die Lösung der Aufgabe nicht von der Patentinhaberin stammt". ...

Nach erneuter Prüfung der Umstände und des Inhalts der angefochtenen Offenbarung trifft die Kammer die folgende Feststellung.

4. Die Anlage zur Entgegenhaltung 3 ist ein technisches Merkblatt, wie es zu Werbezwecken allgemein verwendet wird; es enthält Informationen für die Kunden der Firma Göbel und Pfrengle. Das Merkblatt ist offensichtlich für die Öffentlichkeit bestimmt, nichts läßt darauf schließen, daß es nur internen Zwecken dienen soll. Die Tatsache, daß es der Firma Kabel- und Lackdrahtfabriken am 7. November 1977 zugesandt wurde, beweist im Gegenteil seinen öffentlichen Charakter und legt das Offenbarungsdatum fest. ...

5. Die Entgegenhaltung 3 könnte vom Stand der Technik ausgenommen werden, falls es sich um eine unschädliche Offenbarung nach Artikel 55 EPÜ handelt.

In diesem Artikel heißt es in Absatz 1 Buchstabe a wie folgt: "Für die Anwendung des Artikel 54 bleibt eine Offenbarung der Erfindung außer Betracht, wenn sie nicht früher als sechs Monate vor Einreichung der europäischen Patentanmeldung erfolgt ist und unmittelbar oder mittelbar zurückgeht auf einen offensichtlichen Mißbrauch zum Nachteil des Anmelders oder seines Rechtsvorgängers".

Die Kammer hat sich daher die Frage gestellt, ob die Entgegenhaltung 3 innerhalb der Frist nach Artikel 55 (1) EPÜ offenbart worden ist. Die Offenbarung ist tatsächlich nicht später als 6 Monate vor Einreichung der Anmeldung, sondern nur später als 6 Monate vor dem beanspruchten Prioritätstag erfolgt. Es stellt sich somit die Frage, ob die Frist von 6 Monaten und die Frist der Unionspriorität kumuliert werden können.

In Artikel 55 (1) EPÜ entsprechen die Begriffe "dépôt" in der französischen Fassung und "filing" in der englischen Fassung dem Begriff "Einreichung". Der Begriff "Einreichung" wurde auf der Münchner Diplomatischen Konferenz ausdrücklich anstelle des Wortes Anmeldetag gewählt; nach den Berichten der deutschen Delegation sollte mit dieser Änderung sichergestellt werden, daß die Frist nicht an den Prioritätstag,

ment (3)) to Kabel- und Lackdrahtfabriken GmbH (opponent I) on 7 November 1977 without having asked for the appellants' consent or even telling them, when they had for three years had confidential relations with them under a tacit understanding of preserving secrecy, constitutes an evident abuse in relation to them within the meaning of Article 55(1)(a) EPC (see statement of grounds, II (d)).

The question of abuse was discussed by the parties from the very beginning of the opposition procedure. A negative ruling on this point was given by the Opposition Division in their Decision of 16 August 1983, on the grounds that "the solution to the problem did not come from the proprietor".

Having reconsidered the circumstances and the content of the contested disclosure, the Board notes as follows:

4. The Annex to document (3) is in the form of a technical information bulletin for conventional advertising use, since it is merely a data sheet intended for the information of Göbel und Pfrengle's clients. The purpose of this document implies that it has been made available to the public and there is nothing to lead one to suppose that this document could have been intended solely for internal use. On the contrary, the fact that it was sent to Kabel- und Lackdrahtfabriken on 7 November 1977 proves the public character of this notice and establishes a date of disclosure. ...

5. Document (3) could be excluded from the state of the art if it involved a non-prejudicial disclosure under Article 55 EPC.

According to paragraph (1) of this Article, including subparagraph (a), "for the application of Article 54 a disclosure of the invention shall not be taken into consideration if it occurred no earlier than six months preceding the filing of the European patent application and if it was due to, or in consequence of an evident abuse in relation to the applicant or his legal predecessor".

The Board therefore asked itself whether the disclosure of document (3) had occurred in the period provided for by Article 55(1) EPC. In fact, this disclosure did not occur later than six months prior to filing of the application, but merely later than six months prior to the priority claimed. The problem of the possible accumulation of this six-month period and of the priority period under the [Paris] Convention therefore arises.

In the text of Article 55(1) EPC, the French term "dépôt" and the term "filing" correspond to the term "Einreichung" in the German text. This term "Einreichung" was expressly chosen to replace the term "Anmeldetag" (= date of application) at the Munich Diplomatic Conference and, according to the German delegation, this amendment was apparently intended to ensure that the period would not be understood

1977 une note technique (l'annexe du document (3)) à la Société Kabel- und Lackdrahtfabriken GmbH (opposante I), sans lui avoir demandé son accord ni même l'avertir alors qu'elle était avec elle en relations confiantes et sous un régime de secret tacite depuis trois ans, constitue un abus évident à son égard au sens de l'article 55(1)a) CBE. (Voir exposé des motifs, II d)).

La question de l'abus a été discutée par les parties dès la phase de la procédure d'opposition. Elle a été tranchée négativement par la division d'opposition, dans sa décision du 16 août 1983, au motif que "la solution du problème ne provient pas du titulaire"...

Ayant reconsidéré les circonstances et le contenu de la divulgation contestée, la Chambre constate ce qui suit.

4. L'annexe du document (3) se présente comme une notice technique à usage publicitaire classique, puisqu'il ne s'agit que d'une feuille de données destinée à l'information des clients de la Société Göbel und Pfrengle. La destination de ce document implique sa mise à la disposition du public et rien ne laisse penser que ce document ait pu être réservé à un usage interne. Au contraire, son envoi à la société Kabel- und Lackdrahtfabriken, le 7 novembre 1977 prouve le caractère public de cette notice et établit une date de divulgation...

5. Le document (3) pourrait être exclu de l'état de la technique s'il s'agissait d'une divulgation non opposable au titre de l'article 55 CBE.

Selon cet article, paragraphe 1, lettre a) pour l'application de l'article 54, une divulgation de l'invention n'est pas prise en considération si elle n'est pas intervenue plus tôt que 6 mois avant le dépôt de la demande de brevet européen et si elle résulte directement ou indirectement d'un abus évident à l'égard du demandeur ou de son prédécesseur en droit".

La Chambre s'est donc posé la question de savoir si la divulgation du document (3) était intervenue dans le délai prévu par l'article 55(1) CBE. En effet, cette divulgation n'est pas intervenue plus tard que 6 mois précédant le dépôt de la demande, mais seulement plus tard que 6 mois précédant la priorité revendiquée. Le problème se pose donc du cumul éventuel de ce délai de 6 mois et du délai de priorité unioniste.

Dans le texte de l'article 55(1) CBE, le terme "dépôt", et le terme anglais "filing" correspondent, dans le texte allemand, au terme "Einreichung". Or, ce terme "Einreichung" a été expressément choisi en remplacement du terme Anmeldetag lors de la Conférence diplomatique de Munich et, selon les rapports de la délégation allemande, cette modification aurait visé à assurer que le délai soit compris comme ne se rapportant

sondern an den tatsächlichen Einreichungstag der europäischen Patentanmeldung geknüpft wird (s. R. SINGER, GRUR Int. 1974, S. 62, linke Spalte).

Die vorbereitenden Arbeiten zur Münchner Konferenz lassen demnach darauf schließen, daß der tatsächliche Einreichungstag und nicht der beanspruchte Prioritätstag zugrunde zu legen ist (Sitzungsberichte der Münchner Diplomatischen Konferenz, M/PR I Nr. 61). Zu diesem Ergebnis gelangen zumindest mehrere Handbücher (P. Mathely, *Le droit européen des brevets d'invention*, 1978, S. 119; R. Schulte, *Patentgesetz 1981*, S. 72). Die Kammer stellt jedoch fest, daß zu dieser Frist keine einhellige Lehrmeinung vorliegt (J. M. Mousseron, *Traité des brevets*, CEIPI, 1984, S. 287 und 288, Nr. 259).

Jedenfalls braucht auf diese Frage im vorliegenden Fall nicht eingegangen zu werden, da die Offenbarung (Entgegenhaltung 3) nach Ansicht der Kammer nicht auf einen offensichtlichen Mißbrauch zu mNachteil der Beschwerdeführerin zurückgeht.

6. Ein offensichtlicher Mißbrauch im Sinne des Artikels 55 (1) a) EPÜ läge nur dann vor, wenn klar und unzweifelhaft feststünde, daß ein Dritter nicht zur Weitergabe der empfangenen Informationen an andere Personen berechtigt war. Nach Ansicht der Kammer wäre ein Mißbrauch nicht nur dann gegeben, wenn eine Schädigungsabsicht vorliegt, sondern auch dann, wenn ein Dritter in Kenntnis seiner Nichtberechtigung unter Inkaufnahme eines Nachteils für den Erfinder oder unter Verletzung eines Vertrauensverhältnisses handelt.

Im vorliegenden Fall ist der Akte nicht zu entnehmen, daß die Firma Göbel und Pfrengle gegen ihre Verpflichtungen der Anmelderin gegenüber verstoßen hat, als sie das technische Merkblatt (Anlage zur Entgegenhaltung 3) herausgegeben und an ihre Kunden verteilt hat.

Eine Prüfung der Anlage und des dazugehörigen Begleitschreibens der Firma Göbel und Pfrengle ergibt nach Auffassung der Kammer keine Anhaltspunkte für einen Vertrauensmißbrauch gegenüber der Beschwerdeführerin.

Die Entgegenhaltung 3 enthält lediglich einige technische Informationen über ein Erzeugnis, dessen Zusammensetzung nicht genannt wird, und andere neutrale, unverbindliche Angaben des Lieferanten. Nach Auffassung der Kammer handelt es sich hier um eine normale Geschäftskorrespondenz zwischen einem Hersteller und seinen potentiellen Kunden. Der Aktenlage nach ist nicht auszuschließen, daß auch andere Kundenfirmen angeschrieben worden sind.

Die Behauptung der Beschwerdeführerin, die bestehende stillschweigende Geheimhaltungsverpflichtung sei seit drei Jahren verletzt worden, wird durch keinerlei Beweismittel erhärtet. Die von den Verfahrensbeteiligten vorgelegten Unterlagen sind nicht einmal als vertraulich gekennzeichnet.

In dieser Beziehung unterscheidet sich der erste Schriftwechsel

as relating to the date of priority but to the actual date of filing of the European patent application (see R. Singer - GRUR Int. 1974, p. 63, left-hand column.)

In the light of the minutes of the "travaux préparatoires" for the Munich Conference, it would therefore seem that one should take account of the effective date of filing and not the priority date, where claimed (Minutes of the Munich Diplomatic Conference, M/PR I No. 61). This, at least, is an assessment to be found in several reference works (P. Mathely: *Le droit européen des brevets d'invention*, 1978, p. 119; R. Schulte: *Patentgesetz 1981*, p. 72). But the Board notes that there is no unanimity of doctrine on the question of this period (J.M. Mousseron: *Traité des brevets*. CEIPI. 1984, p. 287 and 288, paragraph 259).

In any case, a reply to this question is not necessary in this particular case, for in the Board's opinion the disclosure (document (3)) did not arise from an evident abuse in relation to the appellants.

6. Within the meaning of Article 55(1)(a) EPC, there would be evident abuse if it emerged clearly and unquestionably that a third party had not been authorised to communicate to other persons the information received. In the Board's opinion, there would be abuse not only when there is the intention to harm, but also when a third party, knowing full well that it is not permitted to do so, acts in such a way as to risk causing harm to the inventor, or when this third party fails to honour the declaration of mutual trust linking him to the inventor.

In this particular case, it does not emerge from the items added to the dossier that Göbel and Pfrengle failed to fulfil their obligations towards the applicants in producing and passing on their technical information bulletin (Annex to document (3)) to their clients.

On examining this Annex and the accompanying letter from Göbel and Pfrengle, the Board failed to find any indication showing that the former had abused the appellants' trust.

In fact, document (3) contains a set of technical information on a product which is not defined as to its composition, and is provided by the supplier without any commitment or guarantee. The Board considers it to be a normal item of correspondence between a manufacturer and his potential customers. There is nothing in the dossier to suggest that other firms who might be potential customers were not also contacted.

The appellants' allegation that there had been a breach of a tacit understanding of secrecy which had existed for three years is not supported by any proof. On the contrary, none of the documents submitted by the parties in the proceedings mentions anything about confidentiality.

Seen from this viewpoint, the first exchange of correspondence (25

tant pas à la date de priorité mais à la date réelle de dépôt de la demande de brevet européen (Voir R. SINGER-GRUR Int. 1974, p. 63, colonne de gauche)

A la lumière des procès-verbaux des travaux préparatoires à la Conférence de Munich, il semblerait donc que l'on doive tenir compte de la date effective de dépôt et non pas de la priorité, si elle est revendiquée (P.V. Munich M/PR I n° 61). C'est, du moins, une constatation que l'on retrouve dans plusieurs ouvrages de référence (P. Mathely. *Le droit européen des brevets d'invention* 1978 p. 119; R. Schulte. *Patentgesetz* 1981, p. 72). Mais la Chambre constate qu'il n'y a pas unanimité de la doctrine sur la question de ce délai. (J.M. Mousseron. *Traité des brevets*. CEIPI. 1984, p 287 et 288, paragraphe 259).

En tout état de cause, une réponse à cette question n'est pas nécessaire dans le cas d'espèce, car, de l'avis de la Chambre, la divulgation (document (3)) ne résulte pas d'un abus évident à l'égard de la requérante.

6. Au sens de l'article 55(1)a) CBE, il y aurait abus évident s'il apparaissait de manière claire et indubitable qu'un tiers n'avait pas été autorisé à communiquer à d'autres personnes l'information reçue. De l'avis de la Chambre, il y aurait abus non seulement lorsqu'il y a intention de nuire, mais aussi lorsqu'un tiers, sachant pertinemment qu'il n'est pas autorisé à le faire, agit en prenant le risque de causer un préjudice à l'inventeur, ou encore lorsque ce tiers ne respecte pas le contrat de confiance qui le liait à l'inventeur.

Dans le cas d'espèce, il ne ressort pas des pièces versées au dossier que la Société Göbel und Pfrengle ait manqué à ses obligations vis-à-vis de la demanderesse en établissant, et en transmettant sa fiche technique (annexe du document (3)) à ses clients.

A l'examen de cette annexe, et de la lettre d'accompagnement de la Société Göbel und Pfrengle, la Chambre ne relève aucun indice démontrant qu'elle ait abusé de la confiance de la requérante.

En effet, le document (3) contient une série d'informations techniques sur un produit non défini quant à sa composition et données de manière neutre, et sans garantie, par le fournisseur. La Chambre considère qu'il s'agit là d'une correspondance normale entre un fabricant et ses clients éventuels. Rien, dans le dossier, ne permet d'exclure que d'autres firmes clientes éventuelles aient également été contactées.

L'allégation de la requérante selon laquelle il y aurait eu rupture d'un contrat tacite de secret depuis trois années n'est supportée par aucune preuve. Au contraire, aucun des documents versés par les parties à la procédure ne fait mention d'un quelconque caractère confidentiel.

Sous cet angle, le premier échange de correspondance (25 novembre 1975

(25. November 1975 und 22. Dezember 1975) mit der Firma Göbel und Pfrengle nicht von der Geschäftskorrespondenz mit anderen Firmen, die das gewünschte Erzeugnis liefern könnten (s. Schreiben der Firma Ashland vom 2. Februar 1977, Schreiben der Beschwerdeführerin vom 4. Juni 1976 an die Firma Finorga und deren Antwortschreiben vom 24. März 1977 sowie das Schreiben der Beschwerdeführerin vom 25. Oktober 1976 an die Firma Protex).

Dies alles läßt nicht auf einen Mißbrauch durch den Lieferanten des Erzeugnisses schließen.

Die Beschwerdeführerin schließt im übrigen nicht aus, daß die Firma Göbel und Pfrengle die chemische Zusammensetzung des Erzeugnisses, das sie der Firma Kabel- und Lackdrahtfabriken (Einsprechende I) zu Versuchszwecken vorgeschlagen hat, absichtlich nicht angegeben hat (s. Beschwerdebegründung, Nr. II e).

Somit wird in der Entgegenhaltung 3 weder die genaue Bezeichnung des gewünschten Erzeugnisses noch das von der Beschwerdeführerin angestrebte Endergebnis offenbart.

Die Einsprechende I, die der Patentinhaberin zweifellos nicht zur Geheimhaltung verpflichtet war, konnte daher zur Begründung ihres Einspruchs eine Druckschrift anziehen, die sie zu Recht als öffentlich zugänglich und fristgerecht veröffentlicht betrachten durfte.

Die Kammer gelangt aufgrund dieser Sachlage zu der Schlußfolgerung, daß die Entgegenhaltung 3 nicht auf einen offensichtlichen Mißbrauch zum Nachteil der Beschwerdeführerin zurückgeht. Sie entspricht deshalb nicht der Definition einer unschädlichen Offenbarung im Sinne des Artikels 55 (1) EPÜ, sondern gehört zum Stand der Technik im Sinne des Artikels 54 (2) EPÜ und kann damit zur Beurteilung der erfindерischen Tätigkeit herangezogen werden. *)

November 1975 and 22 December 1975) with Göbel and Pfrengle is no different from the correspondence with other companies likely to supply the product under investigation (see letter of 2 February 1977 from Ashland, the letter addressed by the appellants on 4 June 1976 to Finorga and the latter's reply dated 24 March 1977, and the appellants' letter to Protex dated 25 October 1976).

For the above reasons, one cannot conclude that there has been abuse on the part of the company supplying the product.

Anyway, the appellants do not rule out the interpretation according to which Göbel und Pfrengle deliberately omitted to indicate the chemical composition of the product which it was offering to Kabel- und Lackdrahtfabriken (opponent I) for testing (see statement of grounds, II (e)).

Thus document (3) constitutes a disclosure which contains neither the precise designation of the product under investigation, nor the final effect sought by the appellants.

Opponent I, who certainly was not bound to the proprietor by any secrecy agreement, was therefore able to use for his grounds of opposition a document which he was entitled to consider public and published in the relevant time.

In conclusion, the Board deduces from the above facts that document (3) does not result from an evident abuse in relation to the appellants and therefore does not conform to the definition of a non-prejudicial disclosure given in Article 55(1) EPC. It therefore forms part of the state of the art in accordance with Article 54(2) EPC and can be taken into consideration for the assessment of inventive step. *)

et 22 décembre 1975) avec la Société Göbel und Pfrengle ne se distingue pas de la correspondance avec d'autres sociétés susceptibles de fournir le produit recherché (voir lettre du 2 février 1977 de la Société Ashland, lettre adressée par la requérante le 4 juin 1976 à la Société Finorga et la réponse de cette dernière, le 24 mars 1977 ainsi que la lettre de la requérante à la Société Protex du 25 octobre 1976).

Pour les raisons qui précèdent, il ne peut être conclu à un abus de la part de la société fournisseur du produit.

La requérante n'exclut d'ailleurs pas l'interprétation selon laquelle la Société Göbel und Pfrengle aurait sciemment omis d'indiquer la composition chimique du produit qu'elle proposait, pour essais, à la Société Kabel- und Lackdrahtfabriken (opposante I), (voir exposé des motifs, II e)).

Ainsi, le document (3) représente une divulgation ne comportant ni la désignation précise du produit recherché, ni l'effet final recherché par la requérante.

L'opposante I, qui n'était certainement pas liée à la titulaire par un accord quelconque de secret a donc pu utiliser pour ses motifs d'opposition un document qu'elle était en droit de considérer comme public et publié à temps.

En conclusion, la Chambre déduit des faits ci-dessus que le document (3) ne procède pas d'un abus évident à l'égard de la requérante. Il ne répond donc pas à la définition d'une divulgation non opposable donnée par l'article 55(1) CBE. Il fait donc partie de l'état de la technique selon l'article 54(2) CBE et peut être pris en considération pour l'appréciation de l'activité inventive. *)

*) Die Beschwerde wurde wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit aller Patentansprüche zurückgewiesen.

*) The appeal was dismissed for lack of inventive step pertaining to the totality of claims.

*) Le recours a été rejeté par défaut d'activité inventive quant à l'ensemble des revendications.

VERTRETUNG**Prüfungskommission für die europäische Eignungsprüfung**

1. Bisher bekanntgemachte Mitteilungen der Prüfungskommission.

Siehe ABl. 4/1985, S. 112, Rdn 1; 7/1985, S. 217 ff.; 9/1985, S. 291; 11/1985, S. 354; 5/1986, S. 144; 6/1986, S. 161; 10/1986, S. 364; 11/1986, S. 390; 3/1987, S. 126; 6/1987, S. 243; 8/1987, S. 391.

2. Prüfungsergebnisse

Die vom 22.-24. April 1987 durchgeführte achte europäische Eignungsprüfung ist von den folgenden Bewerbern bestanden worden:

Aulmich, Gerhard
 Bakker, Hendrik
 Barendregt, Frank
 Baronetzky, Klaus
 Bautz, Günther
 Bauvir, Jacques
 Beck, Jürgen
 Belcher, Simon
 Berrou, Paul
 Bischoff, Hans-Gerhard
 Bosch, Henry
 Brundin, Eike
 Brycman, Jean
 Burrage, David John
 Buss, Volker
 Canonici, Jean-Jacques
 Chapple, Colin
 Checcacci, Giorgio
 Clarke, Geoffrey
 Dallmeyer, Georg
 Davies, Jonathan
 De Neeff, Phillip
 De Vries, Erik
 Driver, Virginia
 Dubois, Jean
 Dziewior, Joachim
 Eder, Günter
 Felgenhauer, Hans-Peter
 Fischer, Franz
 Fournier, Michel

REPRESENTATION**Examination Board for the European Qualifying Examination**

1. Examination Board notices published to date.

See OJ 4/1985, p. 112, point 1; 7/1985, p. 217 et seq.; 9/1985, p. 291; 11/1985, p. 354; 5/1986, p. 144; 6/1986, p. 161; 10/1986, p. 364; 11/1986, p. 390; 3/1987, p. 126; 6/1987, p. 243; 8/1987, p. 391.

2. Examination results

In the eighth European Qualifying Examination, which took place from 22 to 24 April 1987, the following candidates were successful:

Fox-Male, Nicholas
 Fraipont, Oskar
 Fritz, Edmund
 Gleiss, Alf-Olav
 Goy, Wolfgang
 Green, Mark
 Groner, Manfred
 Große, Rainer
 Hardwick, John Frederick
 Heiber, Margarita
 Heß, Ulrich
 Hirsz, Christopher
 Jones, Helen
 Kasseckert, Rainer
 Klein, Otto
 König, Heinz
 Kurz, Peter
 Leifert, Elmar
 Lemoyne, Didier
 Le Pennec, Magali
 Lhoste, Catherine
 Linderoth, Margareta
 Luchs, Willi
 Maiwald, Walter
 Manley, Nicholas
 Mayr, Claus-Michael
 Meyer, Hans
 Möller, Friedrich
 Müller, Hans
 München, Wilhelm

REPRESENTATION**Jury d'examen pour l'examen européen de qualification**

1. Communications du jury publiées jusqu'à présent.

Voir JO n° 4/1984, p. 112, point 1; 7/1985, p. 217 s.; 9/1985, p. 291; 11/1985, p. 354; 5/1986, p. 144; 6/1986, p. 161; 10/1986, p. 364; 11/1986, p. 390; 3/1987, p. 126; 6/1987, p. 243; 8/1987, p. 391.

2. Résultats de l'examen

Les candidats suivants ont été reçus au huitième examen européen de qualification qui a eu lieu du 22 au 24 avril 1987:

Naismith, Robert
 Neisen, Jürgen
 Nuss, Laurent
 Otto, Adalbert
 Pennings, Johannes
 Pickin, Susan
 Piesold, Alexander
 Platt, Timothy
 Religieux, Bernard
 Riedel, Peter
 Riedl, Peter
 Ritzenthaler, Jacques
 Rotenberg, Klaus
 Rots, Maria
 Rutter, Keith
 Ryan, John
 Sciaux, Edmond
 Spieß, Bernhard
 Steen, Dieter
 Thiel, Christian
 Thul, Hermann
 Tilloy, Anne-Marie
 Valentin, Joachim
 Vomberg, Friedhelm
 Voth, Gerhard
 Wagret, Frédéric
 Watts, Susan Jane
 Weiss, Wolfgang
 Wilk, Hans Christof
 Wübbenhorst, Reinhard

**Liste
der beim
Europäischen Patentamt
zugelassenen Vertreter**

**List
of professional
representatives before the
European Patent Office**

**Liste
des mandataires agréés
près l'Office
européen des brevets**

Belgien / Belgium / Belgique

Änderungen / Amendments / Modifications

Vergouts-Brohl, Silvia (BE)
c/o Transpat
avenue de Mars 75, bte 9
B-1040 Bruxelles

Schweiz / Switzerland / Suisse

Eintragungen / Entries / Inscriptions

Bernitsas, Panayotis (GR)
5, Demokritos Street
GR-106 71 Athens

Felonis, Athanasios (GR)
9, Dinokratous Street
GR-106 75 Athens

Haldeou, Kalliopi (GR)
12, Solonos Street
GR-106 73 Athens

Kalokouvarou, Efimia (GR)
1, Valaoritou Street
GR-106 71 Athens

Kambouropoulos, Constantine (GR)
18, Solonos Street
GR-106 73 Athens

de Raemy, Jacques (CH)

ICB
Ingénieurs Conseils en Brevets SA
Passage Max. Meuron 6
CH-2001 Neuchâtel

Gresset, Jean (FR)

ICB
Ingénieurs Conseils en Brevets SA
Passage Max. Meuron 6
CH-2001 Neuchâtel

Rottmann, Maximilian (CH)

Rottmann, Maspoli + Zimmermann AG
Patentanwälte
Glattalstrasse 37
CH-8052 Zürich

Rottmann, Richard (CH)

Rottmann, Maspoli + Zimmermann AG
Patentanwälte
Glattalstrasse 37
CH-8052 Zürich

Bundesrepublik Deutschland / Federal Republic of Germany / République fédérale d'Allemagne

Änderungen / Amendments / Modifications

Hellmayr, Wolfgang (DE)
Hochstrasse 9
D-7570 Baden-Baden

Neidl-Stippler, Cornelia (DE)
Rauchstrasse 2
D-8000 München 80

Rupprecht, Klaus (DE)
Kastanienstrasse 18
D-6242 Kronberg

Löschungen / Deletions / Radiations

Schönhöfer, Ernst Joachim (DE) — R. 102(2)a
Siemens AG
Vertrags- und Patentabteilung
Werner-von-Siemens-Strasse 50
D-8520 Erlangen

Spanien / Spain / Espagne

Eintragungen / Entries / Inscriptions

Botella Reyna, Juan (ES)
Ribera del Manzanares, 1
E-28008 Madrid

Frankreich / France

Änderungen / Amendments / Modifications

Gallochat, Alain (FR)
Institut Pasteur
28, rue du docteur Roux
F-75015 Paris

Löschungen / Deletions / Radiations

Deschuyteneer, Bernard (FR) — R. 102(1)
Résidence Bretagne
813, Avenue du Général Leclerc
F-92100 Boulogne-Billancourt

Vereinigtes Königreich / United Kingdom / Royaume-Uni

Änderungen / Amendments / Modifications

Angell, David Whilton (GB)
Rohm and Haas (UK) Ltd
European Operations Patent Department
Lennig House
2 Mason's Avenue
GB-Croydon CR9 3NB

Buckley, Guy Julian (GB)

Rohm and Haas (UK) Ltd
European Operations Patent Department
Lennig House
2 Mason's Avenue
GB-Croydon CR9 3NB

Eyles, Winifred Joyce (GB)
4 York Road
GB—London SE1 7NA

Lister, David Anthony (GB)
5, Greenway
Honley
GB—Huddersfield, West Yorkshire HD7 2BZ

Tanner, James Percival (GB)
Rohm and Haas (UK) Ltd
European Operations Patent Department
Lennig House
2 Mason's Avenue
GB—Croydon CR9 3NB

Griechenland / Greece / Grèce

Eintragungen / Entries / Inscriptions

Bernitsas, Panayotis (GR)
5, Demokritos Street
GR—106 71 Athens

Felonis, Athanasios (GR)
9, Dinokratous Street
GR—106 75 Athens

Haldeou, Kalliopi (GR)
12, Solonos Street
GR—106 73 Athens

Kalokouvarou, Efimia (GR)
1, Valaoritou Street
GR—106 71 Athens

Kambouropoulos, Constantine (GR)
18, Solonos Street
GR—106 73 Athens

Kremlis, Georgios (GR)
Tarpon Springs 8,
GR—851 01 Rhodes

Papassotiriou, Efstathios (GR)
28, Tsakalof Street
GR—106 73 Athens

Vasaka, Angeliki (GR)
5, Demokritos Street
GR—106 71 Athens

Vassiliou, Alexandros (GR)
12, Solonos Street
GR—106 73 Athens

Yannacopoulos, Evgenios (GR)
22, Voulis Street
GR—105 63 Athens

Löschungen / Deletions / Radiations

Menexopoulos, John (GR) — R. 102(1)
190, Ag. Dimitriou Street
GR—546 38 Thessaloniki